

CCB-594



Propiedad industrial, nueva situación y nueva legislación

**RICARDO METKE
MANUEL PACHON MUÑOZ**

CAMARADECOMERCIODEBOGOTA

CCB 594 Реформа 1/1586 60000.
Ej. 2

CCB 594 Реформа 1/1586 60000.
Ej. 2

Propiedad industrial, nueva situación y nueva legislación

Biblioteca -CIEB-

No. Inventario Nº 7 6 4 3

Fecha Ingreso

21	10	96
DIA	MES	AÑO

Precio \$ 5000 No. Ejemplares 10

Santafé de Bogotá, D. C., octubre de 1992

ISBN: 958-9113-47-8

No. 46 Serie Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Carrera 9ª No. 16-21 - Apartado Aéreo 29824

Santafé de Bogotá, D. C., Colombia

Producción Editorial

Departamento de Publicaciones

Cámara de Comercio de Bogotá

Correos de Colombia



Tarifa postal N° 622

INDICE

	Pág.
Presentación	V
PATENTE DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO INDUSTRIAL	1
Introducción	7
CAPITULO I. PATENTES DE INVENCION	9
1. Noción de invención	11
2. Requisitos objetivos de patentabilidad	12
3. Creaciones que no se consideran invenciones	20
4. Invenciones no patentables	22
5. Titulares de la patente	27
6. Derecho moral del inventor	29
7. Solicitud de patente	29
8. Unidad de invención	31
9. Modificación de la solicitud	32
10. Transformación de la solicitud de patente de invención en otra modalidad	33
11. Trámite de la solicitud	33
12. Derechos que confiere la patente	34
13. Supuestos excepcionales en que no se puede invocar el derecho del titular de la patente	35
14. De la posesión anterior o explotación de la patente	37
15. De las obligaciones del titular de la patente	38
16. Régimen de licencias de patentes	40
17. La protección legal de la patente	45
18. Nulidad de la patente	47
19. Caducidad de la patente	48
CAPITULO II. MODELOS DE UTILIDAD	49
1. Concepto de modelo de utilidad	52
2. Creaciones excluidas de la protección por modelo de utilidad	53
3. Aplicación de las normas sobre patentes de invención a los modelos de utilidad	53
CAPITULO III. DISEÑOS INDUSTRIALES	55
1. Protección de los diseños industriales	57
2. Concepto de diseño industrial	58

3.	Requisitos para la protección de los diseños industriales	59
4.	Exclusión de la protección para ciertos diseños	62
5.	Solicitud de registro del diseño	62
6.	Consulta del expediente de solicitud del diseño industrial	66
7.	Derecho de prioridad	66
8.	Clasificación de los diseños industriales	66
9.	Derechos que confiere el certificado de registro de un diseño industrial	67
10.	Nulidad del diseño industrial	68
11.	Remisión a las normas sobre patentes de invención	69

COMENTARIOS AL NUEVO REGIMEN DE MARCAS 71

Introducción 75

CAPITULO IV. DE LAS MÀRCAS 77

Sección I.	Requisitos para el registro de marcas	79
Sección II.	Del procedimiento de registro	95
Sección III.	Derechos conferidos por la marca (registro)	111
Sección IV.	De la cancelación del registro	121
Sección V.	De la nulidad del registro	129
Sección VI.	De la caducidad del registro	133
Sección VII.	De las licencias y transferencias de las marcas	137
Sección VIII.	Lemas comerciales	143
Sección IX.	Marcas colectivas	149

Disposiciones transitorias 155

Presentación

Durante los últimos años el tema de la protección de la propiedad intelectual ha adquirido una nueva dimensión en la mayor parte de los países del mundo. Este cambio se explica, principalmente, en función de lo que es comúnmente llamado el nuevo orden económico internacional. En efecto, en la actualidad, el análisis y la discusión de las relaciones comerciales entre los estados incluyen como aspecto prioritario la adecuada tutela de los derechos de propiedad intelectual.

A diferencia de lo que ocurrió durante varias décadas, quienes hoy promueven el libre comercio, la integración y globalización de las economías, estiman que estos procesos no pueden cristalizarse sin que exista una adecuada y eficiente protección de este tipo de derechos.

La propiedad industrial, genéricamente concebida como el sistema a través del cual se reconocen u otorgan derechos exclusivos, en determinado territorio, para un "producto, procedimiento, o presentación de un producto o servicio", como especie fundamental que es de la propiedad intelectual, puede considerarse causa eficiente de este nuevo enfoque. Así, la propiedad industrial no se concibe ahora simplemente como un sistema de concesión y registro de derechos, sino como un mecanismo para acrecentar el desarrollo tecnológico y empresarial de los países.

Y es lógico que así sea, pues, por ejemplo, los derechos de patente reconocidos por el Estado deben constituir una fuente de adquisición y transferencia de tecnología, no sólo por la explotación directa que pueda efectuar el titular o la persona autorizada a través del régimen de las licencias de explotación, que están previstas como la contrapartida necesaria para garantizar el beneficio social de toda nueva invención, sino por la posibilidad de hacer público el invento y enriquecer el acervo económico y cultural de los países.

En una política que propenda por el desarrollo industrial de las naciones, en materia de ciencia y tecnología, se debe tener en cuenta, como factor fundamental, la necesidad de propiciar el acceso de los investigadores, inventores y empresarios a las diversas fuentes que contengan la información o los adelantos previos en la materia.

En el desarrollo de esta dinámica encontramos hoy que al interior de foros y organismos multilaterales, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se vienen negociando nuevos tratados internacionales para la más eficaz protección de los derechos de propiedad industrial, en los cuales participan más de un centenar

de naciones. En el caso de los países andinos recientemente se materializaron los esfuerzos conjuntos de sus gobiernos para actualizar el ordenamiento legal en materia de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos, pues el pasado 14 de febrero fue expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena la Decisión 313, que sustituyó la 311, adoptada a finales del pasado año, la que por su parte había recogido las previsiones de la Decisión 85, que por casi tres lustros estuvo rigiendo en Colombia como marco en materia de propiedad industrial.

El nuevo régimen de la Decisión 313 contiene definiciones significativas en los aspectos que han venido siendo motivo de mayor controversia en el plano internacional. En efecto, la ampliación del campo de patentabilidad a sectores tecnológicos que en el pasado fueron excluidos, por razones de política general, como los productos farmacéuticos no señalados en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos y los alimentos y bebidas, constituye, sin duda, una de las bases esenciales de la enmienda.

En el nuevo ordenamiento la vigencia de las patentes se amplió de cinco (5) a quince (15) años, prorrogables por otros cinco (5), en forma tal que, en lo sucesivo, la protección legal de las invenciones en Colombia será similar a la que se ofrece en países más avanzados. En todo caso, para que pueda mantenerse inalterado este derecho será preciso que se elabore el producto en el país o se utilice el procedimiento patentado durante los cinco (5) años siguientes a la presentación de la solicitud.

También cabe subrayar que la Decisión 313 introduce, por primera vez en la legislación colombiana, la figura del modelo de utilidad, definido éste como aquella nueva configuración o disposición de los objetos que les permita un mejor funcionamiento o que proporcione alguna ventaja, utilidad o efecto técnico que antes no tenían.

Esta nueva concepción del modelo de utilidad, utilizada de tiempos atrás, en varios países industrializados, debe estimular el interés de empresas nacionales por la innovación industrial, como ya lo demuestra el número de solicitudes presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ellos están sometidos a requisitos menos rigurosos de los que se exigen en las invenciones más complejas.

En materia de marcas también son destacables las enmiendas respecto de la regulación contenida en la Decisión 85: se establecen nuevas causales de irregistrabilidad, entre las cuales se pueden mencionar las referentes a la imitación o reproducción de una denominación de origen o de una obra literaria, artística o científica que haya sido objeto de un derecho de autor. El período de protección se duplica de cinco (5) a diez (10) años, siendo renovables indefinidamente, por

períodos iguales, con lo cual se disminuye la frecuencia de renovación de los registros, aspecto que, de por sí, constituye un beneficio para los empresarios, pues atenúa la posibilidad de caducidad de una marca.

Así mismo, se amplía la protección de las marcas notorias frente a solicitudes de registro de terceros que pretendan vulnerarlas, no solamente en el ámbito nacional sino también en el campo subregional o internacional.

Un aspecto trascendental de cambio frente al régimen anterior es que la Decisión 313 se convierte ahora en el régimen común "mínimo" de propiedad industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena, ya que éstos podrán ampliar y fortalecer los derechos propios de esta área, bien sea a través de su regulación nacional, ya de acuerdos bilaterales, o mediante compromisos adquiridos al interior de los organismos multilaterales, cuando lo consideren pertinente. De esta manera para Colombia, y para los restantes países signatarios del Pacto Andino, se viabiliza la formalización de eventuales acuerdos en esta materia, tanto al interior del GATT como a nivel de convenios bilaterales o multilaterales, como los que de hecho ya se adelantan por parte de nuestro país con Venezuela y dentro del grupo de los tres.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha tenido el acierto de patrocinar la edición de una obra explicativa de los alcances de la Decisión 313 de 1992 y de encargar la elaboración de la misma a los doctores Manuel Pachón Muñoz y Ricardo Metke, ambas personas ampliamente versadas en el tema, quienes con rigor científico y un claro sentido académico, nos permiten conocer en profundidad los antecedentes, el sentido técnico y jurídico y la proyección del nuevo ordenamiento comunitario de propiedad industrial.

Para todos quienes tenemos que ver con estas materias, empresarios, académicos, juristas, investigadores, etc., con seguridad éste será un excelente documento de aprendizaje, consulta y enriquecimiento en la materia.

Por todas estas circunstancias creo que debemos dejar consignado un merecido reconocimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá por la publicación de esta obra, de tanta trascendencia en la historia literaria de la propiedad industrial en Colombia. Pero, por sobre todo, los autores merecen de todos nosotros, nuestra permanente admiración y gratitud por el excelente aporte doctrinario.

Jorge Orlando Montealegre Escobar
Superintendente de Industria y Comercio

**PATENTE DE INVENCION,
MODELO DE UTILIDAD Y
DISEÑO INDUSTRIAL**

Manuel Pachón Muñoz

Profesor titular de Propiedad Industrial en la
Pontificia Universidad Católica Javeriana,
catedrático de Propiedad Industrial en los cursos de
especialización de la Universidad de los Andes y en
el Externado de Colombia.

ABREVIATURAS

En el trabajo se emplean las siguientes abreviaturas.

Comisión significa Comisión del Acuerdo de Cartagena.

País miembro significa uno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Países miembros significa los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

TJAC significa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Art. significa artículo.

C. C. significa Código Civil colombiano.

C. Co. significa Código de Comercio colombiano.

Cualquier mención a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado debe entenderse que se refiere a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado colombianos.

INTRODUCCION

Después de un largo proceso de negociaciones, que incluyó la presentación de anteproyectos de reforma preparados por la Junta del Acuerdo de Cartagena; reuniones de comités gubernamentales de expertos¹ y preparación de la Propuesta 247 de la Junta², la Comisión del Acuerdo de Cartagena en las reuniones de 6 a 8 de noviembre de 1991 aprobó la Decisión 311 ó Régimen Común de propiedad industrial para la Subregión Andina.

Con posterioridad a la aprobación de la Decisión 311, en la reunión de presidentes del Acuerdo de Cartagena llevada a cabo del 8 al 10 de diciembre de 1991 en la ciudad de Cartagena de Indias, los presidentes de los países miembros formularon un mandato³ a la Comisión para que se reformara la Decisión 311. Concretamente se deberían modificar los artículos 119 y la Disposición transitoria Tercera.

La Comisión en su reunión de Quito realizada en la primera semana del mes de febrero de 1992 dictó el día 6 de febrero de 1992 la Decisión 313 modificatoria de la Decisión 311, que además de introducir los cambios sugeridos en el mandato de Barahona y agregar otras enmiendas al texto de la Decisión 311, la reemplazó totalmente.

La Decisión 313 no eliminó todas las incongruencias y contradicciones que presentaba la Decisión 311, habiéndose limitado a corregir algunos errores, eliminar varias incongruencias y simplificar ciertos trámites.

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 313 obliga a los países miembros desde la fecha en que se suscribe o sea desde el 6 de febrero de 1992 y a los

¹ Algunos antecedentes de la reforma pueden consultarse en: La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; resultados y propuestas. Asociación Colombiana de Propiedad Industrial y Grupo Colombiano de Asipi, Bogotá, Policopia, 1989, donde aparecen los documentos J/DC.SAIT/DT; JUN/TALL.ii/SAIT/IV/dt 2 y CC.RE.IV/dt 10. Así como otros documentos de gran interés para quienes quieran conocer los antecedentes de la reforma de la Decisión 85.

² De conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Acuerdo de Cartagena, la Comisión, a propuesta de la junta, puede dictar el régimen uniforme de propiedad industrial. La junta es pues colegisladora en materia de propiedad industrial. Sin propuesta de la junta, la Comisión no se puede ocupar del tema.

³ En la reunión de presidentes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena se convinieron muchos aspectos de interés para continuar con el proceso de integración; tales puntos se plasmaron en la llamada Acta de Barahona.

justiciables de todos los países miembros a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 1992.

La Decisión 313 consta de seis capítulos. El primero está dedicado a las patentes y dividido en las siguientes secciones: requisitos de patentabilidad; de los titulares de la patente; de la solicitud de patentes; del trámite de la solicitud; de los derechos que confiere la patente; de las obligaciones del titular de la patente; del régimen de licencias; de la protección legal de la patente; de la nulidad de la patente y de la caducidad de la patente. El segundo trata de los modelos de utilidad. El tercero se refiere a los diseños industriales. El cuarto dedicado a las marcas y dividido en las siguientes secciones: requisitos para el registro de marcas; del procedimiento de registro; derechos conferidos por la marca; de la cancelación del registro; de la nulidad del registro; de la caducidad del registro; de las licencias y transferencias de las marcas; de los lemas comerciales y marcas colectivas. El capítulo quinto se ocupa del nombre comercial y el capítulo sexto se dedica a disposiciones complementarias.

Este trabajo está destinado a estudiar las disposiciones más importantes establecidas en el nuevo régimen de propiedad industrial en lo concerniente a patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

CAPÍTULO I

PATENTES DE INVENCION

CAPITULO I

PATENTES DE INVENCIÓN

1. NOCIÓN DE INVENCIÓN

La Decisión 85 no establecía qué debe entenderse por invención. Igual concepción adopta la Decisión 313, que se limita a establecer en el art. 1 cuáles son los requisitos positivos de patentabilidad; a señalar en el art. 6 qué creaciones no se consideran invenciones y a determinar en el art. 7 qué invenciones no son patentables.

Puede entonces decirse, parafraseando lo señalado por Gómez Segade al comentar la legislación española, que la normatividad andina, sin que la caracterización de invención sea una cuestión abierta, “desea que el concepto de invención sea un concepto aséptico, despojado de juicios de valor, que sólo se admite para enjuiciar los requisitos de patentabilidad”⁴.

La noción de invención la deberá precisar la jurisprudencia y la doctrina siendo por demás una cuestión que no debe preocupar en demasía, toda vez que, como se ha repetido, lo importante es que la ley determine dentro del campo de las innovaciones tecnológicas, cuáles son los requisitos que deben reunir algunas de ellas para protegerse por patente de invención⁵.

La Decisión 313, al igual que la Decisión 85 y a diferencia de las leyes francesa y la Tipo, no señala expresamente que “Una invención podrá ser un producto o un procedimiento, o estar relacionado con ellos”.

La existencia de invenciones de producto o de procedimiento tiene mucha importancia para determinar cuál es la protección que corresponde al titular de la patente, por lo cual es conveniente precisar que “Las invenciones de producto son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas,

4. GOMEZ SEGADE, José Antonio. Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes. En *Adi*, v. 11, 1985-1986. Madrid, p. 52.

5. V. RUTTAN dice: “Yo sugiero, que abandonemos el intento de presentar una definición analítica del vocablo invención. El término es más útil en un sentido descriptivo, cuando limitamos su sentido conceptual para referirnos al subconjunto de innovaciones técnicas que son patentables...” [Usher and Schumpeter on Invention, Innovation and Technological Change. In ROSEMBERG, Nathan (edit.). *The economics of technological change*, Middlesex (England). Penguin, 1971, p. 83]. Más adelante, y a propósito de las creaciones o actividades que no pueden considerarse como invenciones, utilizaremos una definición de invención para observar cómo ciertas creaciones o actividades no reúnen las notas de la definición que ha sugerido la doctrina.

equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede limitarse a la preparación del producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o de un producto conocido”⁶.

2. REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD

La Decisión 85 consideraba que los requisitos objetivos de patentabilidad se reducían a dos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial. Algunos intérpretes, y en particular la División de Propiedad Industrial de Colombia, pensaron que la llamada actividad inventiva se encontraba implícita en el art. 1 de la Decisión 85, que se refería a creación, lo cual hace relación simplemente a un concepto subjetivo. No basta que el inventor piense que ha creado algo. En aquellas legislaciones que exigen actividad inventiva, se requiere comparar la invención con la que ya existía⁷.

El art. 1 de la Decisión 313 señala que la invención será patentable si reúne los requisitos de novedad; nivel inventivo (sinónimo de actividad inventiva) y susceptibilidad de aplicación industrial, requisitos que se admiten en la mayoría de las legislaciones modernas, como la española y la mexicana, y son prácticamente unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia de la mayoría de los Estados.

2.1 Novedad de la invención

En forma similar a como se hacía en la Decisión 85, el artículo 2 de la Decisión 313 establece que la invención será nueva si no está comprendida en el Estado de la técnica.

6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones. v. 1. Ginebra, Ompi, 1979, p. 59. Las definiciones de lo que se debe entender por producto y procedimiento propuestas por la doctrina coinciden con los principios que hemos transcrito. Algunas de ellas aparecen citadas en nuestro trabajo: Protección de los derechos de propiedad industrial, Bogotá, Temis, 1986.

7. Como lo veremos más adelante se requiere para que la invención tenga nivel inventivo que ella no se derive de manera evidente del Estado de la Técnica.

A continuación, se determina qué forma parte del Estado de la Técnica, señalando que comprenderá “todo⁸ lo que se ha hecho accesible al público”.

Como lo precisa Gómez Segade⁹, los vocablos “accesible al público” significan la posibilidad de conocimiento, basta la simple aptitud de tener acceso al conocimiento, aunque en la práctica no se haya tenido acceso a éste. No importa la dificultad que se haya tenido para tener acceso a la información, puede tratarse de algo que requirió mucho trabajo o que no lo costó porque estaba en una biblioteca pública, lo que se necesita es que la información no se haya suministrado por el inventor o su causahabiente, o que la divulgación no se haya hecho con carácter de confidencial o con una obligación implícita o explícita de no revelarla. Tampoco importa el número de personas que hayan llegado a conocer la regla técnica, puede ser un grupo de personas expertas o una sola que sin ser una experta esté, al menos potencialmente, en capacidad de transmitir el conocimiento a quien esté interesado en saber si un determinado conocimiento forma parte del Estado de la Técnica.

Claramente establecía la Decisión 85 que del estado de la técnica forman parte los conocimientos que se han hecho accesibles al público por cualquier medio, sin hacer distingos en relación con el lugar y el tiempo, con tal que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud (o la fecha de prioridad válidamente reivindicada), por lo cual se consagra la teoría de la novedad universal, conforme a la cual el estado de la técnica lo forman los conocimientos que se han hecho accesibles al público en cualquier lugar y no exclusivamente en el país en donde se juzga la novedad.

La Decisión 313, aun cuando emplea un lenguaje similar, no menciona expresamente en **cualquier lugar**, pudiendo surgir dificultades cuando se trata de interpretar la clase de novedad que se consagró. En nuestra opinión, se establece la novedad mundial, toda vez que la consagración de la novedad local requeriría una consagración expresa que no aparece en el texto de la Decisión 313.

Las formas establecidas para que el conocimiento ingrese al estado de la técnica, pueden ser varias; especialmente se menciona una descripción escrita, como cuando la regla técnica en que consiste la invención aparece en un libro o en una publicación cualquiera; una descripción oral, como la que se puede hacer en una conferencia; la utilización, que puede consistir en la fabricación, oferta, introducción en el mercado o explotación; terminando la enumeración con una cláusula abierta: “cualquier otro medio” del producto que permita conocer la regla técnica.

⁸. La ley inglesa de patentes de 1978 da algunos ejemplos de la expresión **todo**, aclarando entre paréntesis que incluye producto, procedimiento, información sobre el producto, o cualquier otro medio, explicación válida para entender la norma en comento y que deja despejada cualquier duda.

⁹. GOMEZ SEGADE, O. c., Patentabilidad, p. 71

La fecha para juzgar la novedad será la de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de **prioridad reconocida**, limitándose el art. 12 de la Decisión 313 a señalar que la solicitud de patente en uno de los países miembros o en un estado que conceda trato recíproco, “conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año... para obtener una patente en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena”¹⁰.

Colocada dentro del procedimiento de concesión de patentes se encuentra una disposición que dice:

“Artículo 16. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con el artículo 2 de la presente decisión, no podrán ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente original”.

Esta disposición deja mucho que desear en cuanto a su ubicación, pues se debería haber colocado entre los requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente. La norma en comento presenta algunas dificultades en su redacción, toda vez que aparentemente se refiere exclusivamente a los casos de productos o procedimientos cuya patente hubiera expirado¹¹ sin incluir aquellas sustancias que nunca fueron patentadas. La disposición pretende solucionar legislativamente los problemas que ocasiona la invención de selección¹² y la primera aplicación terapéutica de un producto cuya patente ha expirado o nunca estuvo patentado.

A nuestro entender, se quiere eliminar de las invenciones patentables la primera aplicación terapéutica, que el Convenio sobre patente europea y varias leyes

¹⁰. La omisión de no señalarse en la decisión cuáles son los efectos que produce el derecho de prioridad en relación con la presentación de otras solicitudes o de los hechos que puedan destruir la novedad, durante el intervalo que va desde la fecha de prioridad que se puede reivindicar y la fecha de presentación real de la solicitud, es fácilmente solucionable como problema de hermenéutica en Colombia. El vacío se deberá llenar según lo determina el art. 7 del Código de Comercio, con los tratados de comercio existentes, así no hayan sido ratificados por Colombia. En este caso se deberá aplicar lo dispuesto en el art. 4 del Convenio de París.

¹¹. El problema existe exclusivamente con aquellas sustancias cuya patente ha expirado. Como lo anota la doctrina mayoritaria, los productos farmacéuticos y químicos gozan de una protección absoluta cuando se patentan, toda vez que la protección no se limita a la utilización particular mencionada en la patente. Cuando la patente se extingue la sustancia pasa al dominio público.

¹². El problema de la patentabilidad o no de la invención de selección excede los alcances de este trabajo. Puede consultarse MOUSSERON, ps. 155 y 156 y la bibliografía allí citada para una explicación de la invención de selección.

europas consideran patentable, solución mucho más conveniente que la resultante del art. 16 de la Decisión 313 que niega esa posibilidad, toda vez que, como lo recuerda Gómez Segade citando a Scheuchzer "la sociedad no se vería privada de un bien que le pertenece porque nunca se ha mencionado la susodicha sustancia como medicamento"¹³.

2.1.1 Asimilación al estado de la técnica

Como lo hacen las leyes francesa y española, se asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite en el respectivo país miembro siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta solicitud puede ser de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad.

Debe recalcar, que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de la técnica, porque el expediente al ser reservado no se ha hecho accesible al público¹⁴. No obstante, se deben tener en cuenta dichas solicitudes para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores y así evitar la doble patentabilidad, porque de no existir la asimilación al estado de la técnica, la segunda solicitud debería convertirse en una patente válida ya que sería nueva.

Como lo recuerda Gómez Segade¹⁵ existen dos sistemas para la asimilación al estado de la técnica de las solicitudes ya presentadas. La Decisión 313 ha escogido el sistema llamado del *whole contest* que permite impugnar la novedad de la patente por algo que no aparezca en las reivindicaciones, abandonándose el sistema del *prior claim* que consiste en asimilar al estado de la técnica únicamente las reivindicaciones contenidas en una solicitud anterior.

13. GOMEZ SEGADE. O. c. Patentabilidad, p. 77

14. Así lo sostuvo, con razón, nuestro Consejo de Estado en sentencia de 16 de enero de 1976 última vez en que judicialmente se discutió en Colombia si la presentación de una solicitud de patente en los Estados Unidos de América en donde el expediente se mantenía en secreto hasta que se concediera la patente, destruía o no la novedad, cuestión que habiendo sido entendida en forma diversa por la División de Propiedad Industrial le había permitido negar más de 1.000 patentes a la Superintendencia de Industria y Comercio alegando que no tenían novedad, providencias, que a raíz del fallo que comentamos, fueron revocadas por el Ministerio de Desarrollo, que accedió a conceder las patentes sosteniendo que lo que se mantiene en secreto no afecta la novedad de la invención.

15. GOMEZ SEGADE, Patentabilidad, p. 75.

2.1.2 *Divulgaciones temporalmente estériles para ocasionar la pérdida de la novedad*¹⁶.

Con grandes cambios, algunos de ellos no meditados suficientemente¹⁷ en relación con lo establecido en la Decisión 85 que consagraba la teoría francesa conforme a la cual el inventor que divulga prematuramente la invención destruye la novedad, el artículo 2 de la Decisión 313 señala las divulgaciones que durante un año son temporalmente estériles para hacer perder la novedad, ya que no ocasionan la pérdida definitiva de la misma siempre y cuando se presente la solicitud de patente en una de las oficinas de los países miembros antes de expirar el término de un año contado a partir de la fecha en que ocurrió la divulgación temporalmente estéril para ocasionar la pérdida de la novedad.

El literal a) del artículo 3 de la Decisión 313 se refiere a la que provenga del inventor o su causahabiente, con lo cual se abandona el sistema consagrado en la Decisión 85 y establecido en las leyes francesas y españolas, acogiendo la concepción estadounidense conforme a la cual la autodivulgación del inventor no afecta de inmediato la novedad de la invención.

El literal b) del artículo 3 de la Decisión 313 se refiere a la que provenga “de una oficina nacional competente, que en contravención con la regla que rige la materia, publique el contenido de la solicitud presentada por el inventor o su causahabiente”¹⁸.

16. La terminología empleada por MOUSSERON, que nosotros adoptamos, la consideramos mucho más expresiva que otras empleadas por varios tratadistas. La divulgación temporalmente estéril para afectar la novedad es una divulgación suficiente para afectar la novedad de una invención, lo que pasa es que no la afecta de inmediato. Si se deja pasar el término que se dispone para presentar la solicitud, que en la Decisión 313 es de un año, la divulgación produce todos los efectos y la invención pierde la novedad.

17. Nosotros pensamos que haber cambiando el sistema conforme al cual el inventor puede autodestruir la novedad y reemplazarlo por un sistema que considera que cualquier actuación que realice el inventor para divulgar la invención en el año anterior a la presentación de la solicitud no le hace perder la novedad, constituye una modificación no suficientemente estudiada.

La redacción actual no favorece al inventor, en el sentido de que no le permite obtener una patente válida en cualquiera de los países europeos, Japón, Argentina y Brasil, toda vez que el inventor puede autoanticiparse, y sólo le permitirá obtener una patente válida en Estados Unidos y México, donde el inventor no se autoanticipa. Desde luego, y esto es cierto, el cambio favorece al inventor en cuanto a la posibilidad de pedir la patente en el respectivo país miembro y en los otros países miembros, que será el objetivo buscado por la mayoría de nuestros inventores.

18. La disposición a que nos referimos no aparecía en el Anteproyecto preparado por el Comité de expertos intergubernamentales, figurando por primera vez en la Propuesta 249 de la junta.

La redacción es confusa y se puede prestar a equívocos. A nuestro modo de ver, si una oficina encargada de tramitar la patente, contraviniendo las normas que regulan la publicación de los expedientes de patentes del respectivo estado, da a conocer el contenido de la solicitud, dicha divulgación no afecta por el momento la patentabilidad de la invención.

El literal c) del artículo 3 de la Decisión 313 se refiere a la divulgación hecha por un tercero (persona diferente del inventor o su causahabiente) que da a conocer la invención habiendo obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Viene a dársele una respuesta legislativa a un interrogante que preocupó en el siglo pasado a la doctrina: ¿Qué sucede cuando alguien que está obligado por un deber de confidenciabilidad a no divulgar la invención la da a conocer? La opinión mayoritaria era que la divulgación afectaba la novedad de la invención y así se consagró en la mayoría de las legislaciones, a pesar de que la solución aparentemente no fuera justa.

La Decisión 313, apartándose de la solución mayoritaria, considera que la divulgación hecha por un tercero que directa o indirectamente haya obtenido la información del inventor o su causahabiente, es temporalmente estéril para afectar la novedad de la invención.

El literal d) del art. 3 de la Decisión 313 se refiere a los casos en que la divulgación proviene de un abuso evidente en contra del “solicitante o su causahabiente (sic)”¹⁹.

La palabra “evidente” puede prestarse a varias interpretaciones. Según lo afirmábamos en relación con la Decisión 85, de los ejemplos que traía la norma se deducía que el abuso debía ser claro, fácilmente perceptible. No existe abuso evidente cuando es dudosa la existencia del abuso. Para que exista abuso evidente no se debe tener en cuenta ni la gravedad del abuso, ni ninguna cualidad intrínseca del mismo. Consideramos que las anteriores observaciones siguen siendo válidas así la nueva redacción no trate de ejemplificar cuáles son los abusos evidentes.

19. El solicitante de una patente de invención no puede tener causahabientes en el sentido a que se refiere la norma. Un causahabiente del solicitante es una persona a quien el solicitante le cede los derechos sobre la solicitud, lo cual supone que la solicitud ya fue presentada. Para los efectos de divulgaciones que temporalmente son estériles para hacer perder la novedad el inventor sí tiene causahabientes, como acertadamente lo señala el art. 2 literal b) de la Decisión 313. El abuso evidente se puede cometer en contra de un causante del solicitante que puede ser el inventor. La norma debería haberse referido al solicitante o su causante, o mejor al inventor o su causahabiente como se hace en el literal a) del art. 2 de la Decisión 313.

El literal e) del artículo 3 de la Decisión 313 se refiere al hecho de que el "solicitante o su causahabiente" hubieran exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o cuando para fines académicos o científicos hubieran necesitado hacerla pública para continuar su desarrollo. Esta excepción, además de contener la equivocación mencionada al referirnos al literal d), resulta innecesaria, pues existe una regla general que establece que la divulgación hecha por el inventor o su causante es temporalmente estéril para hacer perder la novedad. La disposición se justifica en aquellas legislaciones como la española en donde el inventor o su causante no pueden divulgar la invención antes de presentar la solicitud de patente.

2.2 Nivel inventivo

La Decisión 85 no consagraba la actividad inventiva como condición de patentabilidad. Todas las reformas de la Decisión 85 consideraron importante incluir entre los requisitos de patentabilidad la actividad inventiva que vino a quedar consagrada empleándose una terminología poco utilizada hoy en día: **nivel invento** (art. 3 de la Decisión 313). El requisito del nivel inventivo coincide con el concepto de actividad inventiva desarrollado en las leyes francesas y españolas que consideran que una invención no tiene actividad inventiva cuando para un técnico en la materia la invención no se hubiere derivado de manera evidente del estado de la técnica, y con lo que, empleando un barbarismo, se conoce en la legislación estadounidense como **no obviedad**²⁰.

Poco se gana en claridad agregando a la no evidencia un nuevo concepto; la **no obviedad**. La endfádis usada lejos de aclarar confunde, toda vez que la aclaración no agrega nada a lo dispuesto por las leyes francesa y española, que hubieran debido seguirse al regular este aspecto.

El requisito de patentabilidad denominado en la Decisión 313 nivel inventivo, existirá cuando la invención implique cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada juega el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que a él le haya costado trabajo llegar a la regla técnica o que, por el contrario, hubiese formulado de inmediato dicha regla. Lo que importa es el contenido de la regla técnica, la cual no se puede haber derivado de manera evidente del estado de la técnica.

²⁰. Así lo sostiene la doctrina: "El criterio de dicha actividad inventiva, difícil de aprehender, se origina en los trabajos del Consejo de Europa y se encuentra consagrado a nivel de la patente europea: la solución técnica propuesta se tendrá por invención cuando ella no se derive de manera evidente del estado de la técnica anteriormente conocida. Este es el criterio de la **no evidencia**." (WAGRET, Jean Michel. Brevets d'invention; et propriété industrielle, Paris, PUF, 1964, ps. 25 y 26).

Para determinar si la invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un *standard* jurídico: "una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente". Este *standard* jurídico, similar al de buen padre de familia que se emplea para determinar la noción de culpa, no significa que el requisito del nivel inventivo se convierta en algo subjetivo, sigue siendo un concepto objetivo, como lo es la noción de culpa cuando se utiliza el *standard* jurídico del buen padre de familia.

El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona normalmente versada en la materia, que conoce suficientemente el estado de la técnica.

2.3 Susceptibilidad de aplicación industrial

El requisito de susceptibilidad de aplicación industrial se establecía en la Decisión 85 en forma similar a como aparece regulado en el artículo 4 de la Decisión 313.

La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, según agrega el artículo en comento, debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

Al decir de Gómez Segade²¹ el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial, se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto.

Como se dice en la Segunda Ley Tipo sobre patentes, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o su resultado "... lo que determina si la invención es susceptible de aplicación industrial no es la esfera de utilización o la finalidad del producto constitutivo de la invención o fabricado a partir de ésta. De esta forma, no desempeña ningún papel a este respecto el hecho de que un horno se utilice en la casa para preparar las comidas, que se utilice material audiovisual en una escuela con fines educativos o que una raqueta de tenis se utilice en una cancha de tenis con fines recreativos"²².

21. GOMEZ SEGADE, O. c. Patentabilidad, p. 89

22. Organización Mundial de la propiedad industrial. Ley Tipo de la Ompi para los países en desarrollo sobre invenciones, V. 1, Ginebra, OMPI, 1979, p. 63.

3. CREACIONES QUE NO SE CONSIDERAN INVENCIONES

En forma similar a como lo hacía la Decisión 85, el art. 6 de la Decisión 313 trae una lista por vía de ejemplo de algunas actividades o creaciones que no se consideran invenciones.

Las modernas definiciones de invención insisten en señalar que la invención es una regla técnica²³ para solucionar un problema técnico, con lo cual se quiere decir que habrá invención cuando se indica un medio para alcanzar determinado fin. Las reglas técnicas presuponen una proposición anakástica, "que es una proposición descriptiva que dice que algo (el medio) es condición necesaria de otro algo (el fin)"²⁴. Para que la regla técnica pueda considerarse invención se requiere que el medio o el fin presenten una combinación novedosa, tal como lo destacaba Pedro Breuer Moreno²⁵, debiéndose requerir adicionalmente que tanto los medios utilizados como el fin se refieran al campo técnico industrial y no a uno distinto²⁶.

Las creaciones o las simples actividades que no cumplan con los requisitos de la definición de invención no tienen por qué considerarse invenciones.

Se menciona en el art. 6 de la Decisión 313, que no se considerarán invenciones los descubrimientos, a los cuales les falta la solución a un problema técnico, siendo apenas el resultado de percibir lo que era desconocido; las teorías científicas²⁷, por no ser reglas técnicas sino leyes de la naturaleza; los métodos matemáticos, que tampoco son reglas técnicas, sino métodos abstractos o teóricos alejados del campo de la técnica industrial; las obras literarias científicas y artísticas y las

²³ Entre las reglas técnicas figuran como las más comunes las llamadas instrucciones para el empleo, v. gr.: si quiere encender el televisor, presione el botón de la izquierda. Las invenciones son reglas del mismo estilo si quieres que la bicicleta frene, deberás retroceder los pedales, invención conocida como el freno de Koster.

²⁴ NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. 2 e., Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 68.

²⁵ BREUER-MORENO, Pedro. C. Tratado de Patentes de Invención, v. 1. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1957, p. 71.

²⁶ Puede consultarse BERCOVITZ, Alberto. Los requisitos positivos de Patentabilidad en el derecho alemán, Madrid, Saenz-Hierbabuena, 1967, p. 80.

²⁷ "Por teoría científica debe entenderse el dar una explicación o el verificar un determinado comportamiento de la naturaleza" (PEDEMONTTE FEU, Jorge. Comentarios a la ley de patentes. Bosch, Barcelona, 1988, p. 15).

creaciones estéticas, así como el soporte lógico²⁸, por tratarse de obras protegidas por el derecho de autor; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, por estar desprovistos de efectos industriales; las actividades económico-comerciales, por considerar que les falta la susceptibilidad de aplicación industrial; las reglas de juego, por no ser reglas técnicas sino reglas definitorias o determinativas de una actividad y los métodos terapéuticos o quirúrgicos por considerar que les falta resultado industrial.

Se agrega en el art. 6 de la Decisión 313, entre las creaciones o actividades que no se consideran invenciones, una que no se mencionaba en la Decisión 85: "las formas de presentar información (sic) -debe ser informaciones, aclaramos nosotros", frase que Gómez Segade²⁹ considera enigmática, y sin duda lo es para quienes no están familiarizados con el derecho comparado en materia de patentes. "Según las Directrices de la OEP [oficina europea de patentes -aclaramos nosotros] la 'reproducción de informaciones' abarca tanto la información como tal (formularios, bandas magnéticas, señales de tráfico, símbolos informativos) como la forma en que se reproduce esa información (señales acústicas, como las del teléfono; señales ópticas, etc.)"³⁰.

Adicionalmente, el art. 6 de la Decisión 313 consagra una prohibición que no tiene justificación alguna: "Las que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza y la réplica de las mismas".

Estamos de acuerdo en que descubrir o hallar una sustancia que se encuentra en la naturaleza no puede considerarse una invención, así se consagraba expresamente en el literal b) del art. 4 de la Decisión 85, que no consideraba invenciones: "el simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza".

En un trabajo publicado en 1971 para explicar la diferencia entre descubrimiento e invención hacíamos la siguiente cita:

"¿Existe distinción entre descubrimiento e invención? Claro que la hay. No se puede inventar una montaña, pero la primera persona que la ve, la descubre. El cuerpo humano tiene un gran número de enzimas que operan como catalizadores.

28. "En cuanto a los programas de ordenadores [soporte lógico], su exclusión del concepto de invenciones cierra la polémica que se había planteado en torno a la protección del *software* por este cauce. Se sigue la opinión mayoritaria de la jurisprudencia europea y la de los escasos textos legales que abordan el tema como la ley francesa de patentes de 1968..." (GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. Patentabilidad, p. 55).

29. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *Ibíd.*, p. 55.

30. GÓMEZ SEGADÉ, Patentabilidad, p. 55.

La evolución 'las inventó'. El día que un bioquímico halla una desconocida, la descubre. Si la medicina lo exige y un descubridor encuentra la manera de sintetizarla, el bioquímico ha inventado un proceso patentable. No se puede patentar la enzima porque se encuentra en la naturaleza"³¹.

Lo expresado por Moor es irrefutable. No existe justificación alguna para afirmar que un proceso para obtener diamantes artificiales, o para obtener petróleo mediante la destilación del carbón no es patentable. El error en que incurre la Decisión 313 sólo se explica como un olvido de que la invención que reproduce una sustancia conocida, ya existente en la naturaleza, es una invención de proceso y no puede proteger el producto mismo³².

4. INVENCIONES NO PATENTABLES

El art. 7 de la Decisión 313, en la misma forma como lo hacen casi todas las leyes de patentes, enumera una serie de invenciones que a pesar de reunir todas las notas para que se consideren invenciones, no pueden patentarse por diversas razones. Estas prohibiciones son llamadas muchas veces prohibiciones negativas.

El literal a) del art. 7 considera como no patentables las invenciones contrarias al orden público y las buenas costumbres, disposición que se justifica por sí sola, pues como lo anota Gómez Segade, es lógico que se prohíba la concesión de patentes para invenciones de este tipo, porque sería paradójico que fuesen las propias autoridades administrativas las que colaboraren a la violación del orden público mediante la concesión de una patente de estas características.

El TJAC tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el alcance que debe dárseles a las nociones de orden público y buenas costumbres y al respecto anotó:

"[tanto] la noción de 'buenas costumbres' como la de 'orden público' deben entenderse en el sentido amplio, cambiante y relativo que suele dárseles en el derecho comparado.

31. A. D. Moor. *Invention, Discovery, and Creativity*. New York, Doubleday & Co., 1969, p. 137.

32. En contra de lo expuesto por nosotros, debe tenerse en cuenta que las directivas de la Oficina Europea de patentes anota que si se descubre en la naturaleza una nueva sustancia, se establece un procedimiento que permita obtenerla y se puede caracterizar suficientemente -por su estructura, por el procedimiento de obtención o por otros parámetros-, entonces puede ser patentada la sustancia misma. (C.IV.14) (Citada por BERCOVITZ, Alberto. Protección de las invenciones biotecnológicas. En *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Enero-Abril de 1990, p. 62).

“Por ‘buenas costumbres’ debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Suele tener esta expresión un sentido ético y no propiamente comercial y se refiere entre otras a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc., y las conductas delictivas en general...”.

“[El] ‘orden público’, por su parte se refiere al Estado, a la cosa pública. En este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizada por el Estado... Son actos que atentan contra el ‘orden público’, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salud pública y, en general, los que alteren la paz pública y la convivencia social...”³³.

Para nosotros, la noción de orden público coincide, al menos parcialmente, con lo expresado por el TJAC: es el conjunto de normas que aseguran la seguridad, la tranquilidad y la paz. Las buenas costumbres serán el conjunto de la moral oficial deducida de la totalidad de la legislación y en sentido estricto se encuentra incorporado dentro del orden público³⁴.

La doctrina, con razón, ha dicho que para que se prohíba la patentabilidad de una invención se requiere que automáticamente se produzca la violación del orden público, no bastando que el uso abusivo de la invención pueda producir violación, como puede suceder con el uso de explosivos o venenos.

La Decisión 313 agrega, dentro de la misma prohibición, que la invención no debe ser contraria a la moral, lo cual produce dificultades. Si se entiende que se trata de la moral oficial, la noción se confunde, según cierta opinión que nosotros compartimos, con las buenas costumbres. Si se trata de una moral individual o la moral cristiana, es evidente que muchas invenciones resultarían impatentables, porque es malo matar, es malo jugar o es malo beber alcohol. Para el Estado colombiano el juego o la bebida son una manera de producir ingresos fiscales, de ahí que se haya atribuido el monopolio de estas actividades como arbitrio rentístico.

33. ACUERDO DE CARTAGENA, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso No. 4-IP-88). G. O. 24/01/89, p. 3.8.

34. FERNANDEZ NOVOA define el concepto de orden público, de acuerdo con criterios sostenidos por el Tribunal Supremo, así: “conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. Y las buenas costumbres, siguiendo la definición del gran civilista Federico de Castro y Bravo, así: “han de asimilarse a la moral, en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la norma de convivencia de las personas estimadas honestas”. (Derecho de marcas, p. 90).

Entendida la noción de moral, como moral oficial, nos parece que nada se agrega a la prohibición existente. Por el contrario, si se considera que la moral es un concepto válvula o indeterminado, prohibir las patentes contrarias a la moral sólo ocasionará problemas de interpretación.

Agrega el literal a) que no se consideran patentables las invenciones que sean **“evidentemente contrarias al desarrollo sostenible del medio ambiente”**³⁵.

Frente a la imposibilidad de entender gramaticalmente la frase, pensamos que se pretende prohibir la patentabilidad de las invenciones que **evidentemente** afecten la protección del medio ambiente; tal prohibición de patentabilidad ya estaría incluida entre las invenciones impatentables por ser contrarias al orden público. Resulta impatentable cualquier invención que evidentemente disminuya la capa de ozono, por ser contraria al orden público, como también lo serán los herbicidas que afecten el medio ambiente. Si la frase a que hacemos referencia tuviere un significado diferente, sólo los autores de la reforma de última hora (puesto que la prohibición no figuraba en la Propuesta de la Junta), podrán explicar lo que parece ser una mala traducción del idioma inglés.

El literal b) del artículo 7 de la Decisión 313 dispone que no serán patentables las especies y razas animales y procedimientos para su obtención. La prohibición es diferente a la que existía en la Decisión 85 que no otorgaba patentes para las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de animales.

Según la clásica definición de RAY³⁶, especie animal es el conjunto de individuos que se reproducen entre sí y tienen descendencia idéntica. La raza animal es una designación empleada para describir unos semovientes que tienen características genéticas propias obtenidas por cruce o provenientes de genitores que poseen características genéticas propias.

Como primera advertencia debe señalarse que el hecho de que esté prohibido patentar las invenciones relativas a especies o razas animales no conlleva la prohibición de patentar invenciones relacionadas con animales. Así por ejemplo, no quedará cubierta por la prohibición una invención consistente en darle una

35. La frase no se acomoda a la gramática española y resulta difícil de precisar su alcance, toda vez que, sostenible, si algo pudiera significar en español -ateniéndonos al significado de términos como legible, apropiable- sería “que se puede sostener”. Nada significa decir que: no serán patentables las invenciones que sean evidentemente contrarias al desarrollo que se puede sostener del medio ambiente.

36. Citado por TORRELLA, Francisco. *Cómo se clasifican los seres vivos*. En *La vida*. V. 1., Barcelona, Salvat, 1979, p. 22.

determinada tonalidad a la piel de un animal, o una invención que aumente el contenido de proteínas de la carne de un animal³⁷.

Las prohibiciones de patentar concernientes a animales³⁸ aparentemente sobran, toda vez que existe una norma conforme a la cual no se considera invención la réplica de las sustancias existentes en la naturaleza, norma que bastaría para que no se consideren patentables como invenciones la obtención de especies y razas animales o los procesos para su obtención.

Esta disposición podrá ser modificada en el futuro cuando con base en la Disposición transitoria Segunda de la Decisión 313, los países miembros, antes del 31 de diciembre de 1992, establezcan la protección de los demás aspectos relacionados con la biotecnología.

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria Primera de la Decisión 313, las variedades vegetales³⁹ y los procedimientos para su obtención no son patentables hasta tanto no se dicte la regulación subregional sobre su protección. Aquí, como ya se hizo notar en relación con los animales, no puede descartarse la existencia de patentes que tengan que ver con plantas o procedimientos relacionados con plantas. El viejo ejemplo tomado del derecho francés de un procedimiento consistente en revestir los árboles con cola o fieltro, revestimiento que aplicado a los alcornoques en cierto momento tenía por efecto mejorar la calidad del corcho evitando la formación de costras y huecos que comercialmente lo depreciaban, son un ejemplo de un procedimiento patentable conforme a las normas que analizamos.

El literal c) del artículo 7 prohíbe patentar las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo⁴⁰. Esta

37. Los argumentos expuestos por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 26 de julio de 1983 en el caso del material de reproducción CIBA-GEIGY, declarando que la prohibición de patentar se refiere a las variedades vegetales y no a las plantas, son aplicables *mutatis mutandis* al caso de las especies y razas animales.

38. A nivel de derecho comparado no hay una legislación paralela a la que protege las variedades vegetales, cuando se trata de obtener razas animales. Cualquier decisión que se tome a nivel andino respecto de la protección de la biotecnología, es casi seguro que no se ocupe de la protección de las razas animales.

39. Por variedad vegetal se entiende cualquier planta que se diferencie de variedades análogas ya conocidas por un carácter importante previo y poco frecuente o varios caracteres cuya combinación es de tal naturaleza que le dan la calidad de variedad nueva.

40. La genética es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la herencia; la genética humana estudia los caracteres hereditarios de la humanidad. Los caracteres hereditarios están determinados por los genes que son moléculas del ácido desoxirribonucleico, ADN, que a su vez se encuentra en el núcleo de cada célula. Las células que tienen

prohibición, tomada de la ley mexicana, estaría incluida dentro de las obras del ingenio humano que no se consideran invenciones [art. 6 (b) de la Decisión 313], por tratarse de materias ya existentes en la naturaleza.

El literal d) del art. 7 considera no patentables las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Cuando se compara esta prohibición de patentar con la existente en la Decisión 85, se puede observar la gran ampliación del campo de patentabilidad que se logra con la nueva disposición.

En efecto, resultan patentables de inmediato los productos alimenticios y las bebidas, así como los productos agroquímicos, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia del TJAC no eran patentables⁴¹. Los productos farmacéuticos no incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, según se precisaba en la Disposición Tercera, serán patentables de inmediato, a menos que con posterioridad a la ley interna del respectivo país miembro, establezca su no patentabilidad.

De conformidad con el criterio de la OMS: "Se entiende por medicamentos esenciales los que sirven para satisfacer las necesidades de atención de salud de la mayor parte de la población"⁴².

los hombres proceden del llamado cigoto que resulta de la fecundación de una célula sexual femenina (óvulo) por una célula masculina (espermatozoo). El óvulo contiene 23 cromosomas y el espermatozoo 23, por lo cual el cigoto contiene 46. Los cromosomas contienen la información genética del ser humano precisa para definir determinado individuo. Desde el momento de la fecundación la información genética del ser humano queda fijada, y así se determinará entre otras cosas si tendrá los ojos azules o el lóbulo de la oreja pegado, pues estas características físicas están determinadas por los genes.

El hecho de que el hombre sea hombre y no perro depende de la presencia de los 46 cromosomas, pues las distintas especies tienen diferentes cromosomas, así por ejemplo, la mosca *Drosophila melagonaster* sólo tiene cuatro pares. Las invenciones cuya patentabilidad estaría prohibida serían aquellas que buscan manipular, por ejemplo con rayos equis, los 46 cromosomas del hombre y que constituirían la identidad -o más precisamente la información- genética del ser humano.

41. ACUERDO DE CARTAGENA, Tribunal de Justicia, Sentencia de 25 de mayo de 1988, Proceso No. 1-IP-88. G. O. 26/07/88, ps. 5.16 a 9.16; y sentencia de 24 de noviembre de 1989. Proceso No. 7-IP-89.

42. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Uso de medicamentos esenciales; segundo informe del Comité de Expertos de la OMS, Ginebra, OMS, 1985, p. 9.

La lista propiamente dicha⁴³ incluye en su última revisión unas 150 sustancias prácticamente todas conocidas desde hace más de 50 años, lo cual descarta su patentabilidad. Entre la lista figuran el agua, la sal de mesa, el ácido acetil salicílico, y otras sustancias conocidas desde antiguo, siendo pues inocua la prohibición.

El literal e) del art. 7 prohíbe patentar las invenciones relativas a los materiales nucleares y fisionables.

Esta excepción no existía en la Decisión 85. La acepción más simple de la palabra nuclear es lo relativo al núcleo, pero indudablemente la palabra se tomó aquí como relativo a la energía liberada por los núcleos de los átomos, como cuando decimos guerra nuclear. Estará prohibido patentar todos los productos que tengan que ver con la energía liberada por los núcleos de los átomos.

El neologismo fisionable se deriva del término fisión proceso en el cual el átomo se divide en dos masas más o menos iguales liberando gran cantidad de energía. Entendido el término material nuclear y materia fisionable viene a constituir una endfadsis.

5. TITULARES DE LA PATENTE

La Decisión 313 modificó el sistema establecido en la Decisión 85, conforme al cual el derecho a la patente se presume que pertenece al primer solicitante, lenguaje que no resultaba claro, constituyendo un sistema híbrido diferente a que el derecho pertenece al primer inventor seguido en Inglaterra y los demás países del *Common Law* ya que el derecho pertenece al primer solicitante sistema adoptado por la ley francesa de 1844. El sistema en que se presume que la invención pertenece al primer solicitante tenía consecuencias difíciles de armonizar con la acción reivindicatoria de la invención que prevalece el art. 9 de la Decisión 85.

Según Gómez Segade, lo correcto es señalar que el solicitante está legitimado para exigir la concesión de la patente, ante la oficina de Patente. Se trata de una presunción de legitimidad procesal, pero no de titularidad desde el punto de vista sustantivo como se consagraba en la Decisión 85, "porque está claro que quien solicita ilegalmente la patente no ejerce el derecho sustantivo a la patente. El titular del derecho a la patente siempre conserva sus derechos frente a quien solicita ilegítimamente la patente. Si se introdujese la presunción de que el derecho a la patente pertenece al solicitante, se beneficiaría a quien sustrae la invención frente al titular legítimo del derecho a la patente porque este último debería probar un

43. *Ibidem*, ps. 36 a 39

hecho negativo, a saber: que el solicitante no es el titular del derecho a la patente..."⁴⁴.

El anteproyecto preparado por el Comité de expertos había considerado cómo la mejor solución para determinar quién tiene derecho a la patente consistía en establecer un sistema equivalente al francés y al español, conforme al cual el derecho a pedir la patente pertenece al solicitante que sea inventor. La propuesta 247 de la junta volvió a señalar que se presumía que el solicitante era el inventor, sistema que como ya lo señalamos ha sido criticado por varias razones. El art. 8 de la Decisión 313, retornó a la solución que se había propuesto en el anteproyecto del Comité de expertos, pero lo hizo en forma incompleta, al no regular qué sucede cuando dos o más personas han realizado en forma independiente la invención, sin tampoco referirse a que para todos los efectos legales ante la oficina de patentes se considera al solicitante como inventor.

La solución adoptada por la Decisión 313 se acerca a la concepción estadounidense de que tiene derecho a solicitar la invención el verdadero y real inventor, con todos los problemas que dicha solución conlleva, como es el tener que establecer el llamado proceso de interferencia que la decisión no consagra, pues el art. 9 de la Decisión 313 establece exclusivamente la acción reivindicatoria cuando la invención ha sido sustraída al inventor o es el incumplimiento de una obligación contractual o legal, sistema seguido en Francia y en España⁴⁵.

44. GOMEZ SEGADE. Derecho a la patente, ps. 108 y 109. Nosotros no vemos clara la diferencia entre la existencia de una presunción conforme a la cual el solicitante está legitimado procesalmente para pedir la patente, y presumirse que el solicitante tiene derecho a la patente. El solicitante no inventor que obtiene una patente porque ante la oficina está legitimado para obtenerla, puede ejercer todos los derechos que le otorga la patente, porque se presume que es el titular del derecho, el cual se otorga como decía la vieja ley española y la colombiana de 1925, "sin perjuicio de terceros". Desde el punto de vista probatorio no existe diferencia entre la presunción de legitimación procesal, y la presunción de que la invención pertenece al solicitante. En la acción reivindicatoria se requiere probar un hecho positivo: el inventor es el actor y ese hecho positivo es común a cualquier acción reivindicatoria. Probado que el actor es el inventor, le tocaría demostrar al demandado que él es también inventor y que se trata de dos inventores independientes.

45. El art. 50 de la Decisión 313 señala "El titular de la patente o quien se considere con derecho a la patente de conformidad con la presente decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación nacional de cada país miembro". La redacción es muy desafortunada. No tiene en consideración que la acción reivindicatoria está establecida en la norma comunitaria (art. 9); no regula el caso más importante a que se debería haber referido: la acción cesatoria de los atentados que terceros puedan realizar cuando desconocen el derecho que confiere la patente, como lo es según se precisa en el art. 35 de la Decisión 313 que los "terceros sin su consentimiento, exploten la invención patentada". La mala redacción va a ocasionar en este caso las falacias interpretativas.

La Decisión 313, a diferencia de lo que ocurría en la Decisión 85 no se ocupó de las invenciones realizadas bajo relación de dependencia. La carencia de regulación en la legislación comunitaria produce como efecto que este asunto se regule por la legislación interna⁴⁶.

6. DERECHO MORAL DEL INVENTOR

En forma similar a lo establecido en la Decisión 85, el art. 11 de la Decisión 313 regula el derecho moral del inventor, quien tiene derecho a ser mencionado en la solicitud o a oponerse a que se le mencione, a opción suya. No se señaló, como sí se hacía en la Decisión 85 que el derecho era irrenunciable, omisión que carece de importancia toda vez que se trata de una norma imperativa, o, en otras palabras, inmodificable mediante estipulación entre particulares.

7. SOLICITUD DE PATENTE

El artículo 13 de la Decisión 313, en forma similar a como lo hacía la Decisión 85, enumera los requisitos de la solicitud de patente, coincidiendo con las legislaciones modernas sobre el tema.

Expresamente se menciona en la norma que comentamos que la solicitud de patente debe contener:

- La identificación del inventor y del solicitante. Como quiera que quien está legitimado para pedir la patente es el inventor, cuando quiera que el solicitante no sea el inventor deberá presentar los documentos que acrediten que es causahabiente del inventor.

⁴⁶. La Propuesta 247 de la junta en su artículo 10 reproducía básicamente lo dispuesto en la Decisión 85. El artículo fue suprimido y en su lugar se colocó una norma pésimamente redactada (art. 10 de la Decisión 311) en donde se establece una participación en las utilidades obtenidas en la comercialización de las invenciones ocurridas bajo relación laboral, regulación que queda sometida a lo que disponga la legislación interna. La disposición no pasa de ser una declaración de principio sin contenido práctico alguno. Igualmente el art. 11 de la Decisión 311 señala que las entidades que realicen funciones de investigación con fondos de entidades oficiales deberán destinar parte de las ganancias que reciban por la comercialización de las invenciones, para crear un fondo destinado a generar ingresos para continuar la investigación y para estimular a los investigadores, según lo determine la legislación de cada país miembro, lo cual constituye otra declaración de principios, hasta tanto no se dicte la legislación interna del respectivo país miembro, que sin autorización de las normas comunitarias o sin ellas se hubiera podido dictar.

- La descripción⁴⁷ clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“Por regla general, la descripción debe contener cinco partes dispuestas en un orden determinado: (a) La indicación de la esfera de la tecnología (la invención se refiere a la fabricación de un nuevo producto químico, farmacéutico, metalmecánico, eléctrico, o cualquiera de las ramas de la ciencia). (b) El estado de la técnica (se da una explicación de lo que existe en el área de su invento y es de conocimiento público). (c) La divulgación de la invención (La invención consiste en...). En este punto se trata de describir lo nuevo o lo que crea y/o modifica el invento. Aquí se debe exponer en forma clara, precisa y concisa la manera de realizar la invención para que sea posible, por una parte, evaluarla y por otra, que una persona de nivel técnico medio pueda ejecutarla. (d) Una breve descripción de las figuras (La figura 1 representa...). (e) La posibilidad de aplicación o de utilización industrial de la invención (Los productos o procedimientos pueden utilizarse con tal fin). Los ejemplos de aplicación son convenientes cuando éstos agreguen algo nuevo a lo dicho, en caso contrario, deben omitirse”⁴⁸.

- Una o más reivindicaciones⁴⁹ que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.

“Hay dos clases de reivindicaciones: (a) de producto. Se refieren a una sustancia (compuesto, mezcla u otro similar) definida por sus composiciones o funciones de sus componentes o a un objeto: aparato, instrumento, dispositivo, instalación, etc., definida por su estructura o función de sus elementos. (b) de procedimiento. Las cuales abarcan la fabricación, tratamiento y procesos en general, método, sistema, etc.

“Para una mejor comprensión es ventajoso subdividir cada una de las reivindicaciones en dos partes:

47. La descripción consiste en una información de la invención que pretende patentarse. Debe ser clara y completa, que permita a los círculos interesados recibir una explicación acerca de los medios que permiten llevar a un fin.

48. COLOMBIA, Superintendencia de Industria y Comercio. Manual del inventor, Bogotá, 1990, p. 17.

49. Las reivindicaciones constituyen la pieza fundamental de la solicitud de patente, puesto que con ellas se delimita la invención para determinar si es o no patentable, y como se verá más adelante, las reivindicaciones fijan el contenido de la invención. Por lo general, incluyen las características técnicas necesarias para definir la invención y exponen las particularidades técnicas que se desean proteger.

"1. Preámbulo: Contiene la suma total de conocimientos respecto a determinado campo tecnológico, es decir, al estado de la técnica. Lo que ya se conocía, lo que existía antes de que éste [el invento -aclaramos nosotros-] apareciera ...".

"2. Característica: Menciona lo novedoso, o sea, aquello que distingue la invención del estado de la técnica. Es decir, una reivindicación es igual al preámbulo + la característica.

"Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Una reivindicación independiente se redacta sin hacer referencia a ninguna reivindicación precedente y define la invención en su forma más general. Una reivindicación dependiente es aquella cuya existencia proviene de un elemento, u objeto, método o procedimiento, comprendido dentro de una reivindicación independiente, a la cual se subordina"⁵⁰.

- Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. "Debe expresarse en forma resumida [eliminando las palabras superfluas, sin hacer referencia al propietario ni a los nombres comerciales de los productos -como se había anotado antes en el folleto que transcribimos-] exponiendo las funciones de los elementos que constituyan la invención, sin entrar a detallar la descripción de tales elementos"⁵¹.

A la solicitud se deben acompañar poderes para autorizar a un mandatario para intervenir en el procedimiento administrativo, copia legalizada de la primera solicitud de patente y los demás requisitos que establezca la legislación interna.

8. UNIDAD DE INVENCION

En la misma forma como se señalaba en la Decisión 85, el art. 15 de la Decisión 313, señala que cada solicitud de patente de invención sólo se puede referir a una invención única o a un grupo de invenciones que constituyan un concepto inventivo único⁵².

⁵⁰ Ibídem ps. 17 y 18. A continuación se agrega que una solicitud de patente no puede tener más de dos reivindicaciones independientes. Se trata de una afirmación sin respaldo alguno en la norma legal. El número de reivindicaciones independientes depende de la clase de la invención.

⁵¹ COLOMBIA, Superintendencia de Industria y Comercio. O. c. p. 16.

⁵² El artículo 50 de la Decisión 313 considera que las patentes son nulas cuando se han concedido en contravención con la presente decisión. Lo anterior significa que a diferencia de lo que ocurría en la Decisión 85, donde las nulidades eran taxativas, la patente que no tiene unidad de invención es nula, nulidad que se puede referir a una o más reivindicaciones, lo cual va a ocasionar problemas de interpretación.

Tradicionalmente se ha considerado que el requisito de unidad de invención se justifica porque facilita la organización de datos para la búsqueda del estado de la técnica, que sería mucho más difícil si dentro de una misma solicitud se incluyen varios objetos. Otras veces se señala que como quiera que quien presenta una solicitud de patente debe pagar una tasa, actuaría con fraude el inventor que pretenda proteger en una patente más de una invención, toda vez que no pagaría las tasas debidas.

Los motivos alegados para justificar la unidad de invención no parecen muy convincentes. No obstante, todas las leyes modernas consagran expresamente este requisito.

Conforme a la norma que comentamos es posible que una solicitud incluya los casos en que existe un concepto inventivo único.

El concepto inventivo único debe entenderse siguiendo las pautas señaladas en el reglamento de ejecución del Convenio sobre patente europea, adoptado también por el reglamento de la ley española, que autorizan la inclusión en una sola solicitud de: (i) la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para su utilización; (ii) la reivindicación independiente para un procedimiento, la reivindicación independiente para un dispositivo o el medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento; y (iii) la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento, especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para un dispositivo o medio, especialmente concebido para la puesta en práctica de dicho procedimiento.

Según lo señala el art. 20 de la Decisión 313, el destino de las solicitudes de patente de invenciones, que no reúnen el requisito de la unidad de invención es el fraccionamiento en dos o más solicitudes, ya sea a solicitud del interesado ya sea a petición de la oficina nacional competente.

9. MODIFICACION DE LA SOLICITUD

En virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la Decisión 313, el petitionerario podrá en cualquier momento anterior a la publicación de la solicitud, modificarla, pero esta modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la invención. A nuestro entender no se justifica el vedar que se aumente la divulgación contenida en la invención.

La solución es simple. Si se permite la nulidad parcial de la patente (art. 51 de la Decisión 313), la falta de unidad de invención sólo ocasionará la nulidad de las reivindicaciones objetadas que no podrán ser otras que las que rebasen la unidad de invención.

10. TRANSFORMACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION EN OTRA MODALIDAD

Conforme lo precisa el art. 17 de la Decisión 313, el peticionario podrá pedir la transformación de su solicitud en otra modalidad de propiedad industrial (modelo de utilidad o diseño industrial), antes de la publicación de la solicitud.

11. TRAMITE DE LA SOLICITUD

Los arts. 21 a 29 de la Decisión 313 señalan el trámite de la solicitud de patente, el cual podemos resumir así:

- Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la oficina nacional competente examinará si la solicitud reúne los requisitos de forma (documentos que debe contener la solicitud -art. 13 de la Decisión 313; anexos que se deben acompañar -art. 14 de la Decisión 313-).

- Si la solicitud no reúne los requisitos de forma, la oficina nacional competente formulará al peticionario las observaciones pertinentes, dándole un plazo de 30 días hábiles para que complete la solicitud. Este plazo puede prorrogarse hasta por 30 días hábiles más a petición del interesado.

- Vencido el plazo de 30 días, o el de 60 si hubiere habido prórroga, si el interesado no hubiere completado los documentos, la solicitud se considerará abandonada sin necesidad de **declaración o notificación expresa**.

- Si la solicitud reúne los requisitos formales o son oportunamente corregidos los defectos que tenía, queda en suspenso hasta que transcurran 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado. Vencido este plazo se ordenará la publicación mediante un aviso, lo cual se hará en la forma que determine la reglamentación interna. No obstante, el peticionario podrá solicitar antes de que se venza el plazo en mención que se proceda a publicar la solicitud.

- A partir del aviso de publicación, el expediente deja de ser reservado y podrá ser consultado.

- Dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga **legítimo interés**⁵³ podrá presentar por una sola vez, observaciones

53. El concepto de interés legítimo, al cual corresponde lo que la decisión denomina legítimo interés, ha sido poco desarrollado en Colombia, dado que es desconocido en la jurisdicción contencioso administrativa y de muy poca aplicación en el procedimiento administrativo. Según concepción clara en el derecho francés y en el argentino, y tal como se señala en

fundadas para desvirtuar la patentabilidad de la invención, cumpliendo el procedimiento que para el efecto dispone la legislación nacional⁵⁴.

- Si se presentan observaciones, el peticionario podrá dentro de los 30 días hábiles siguientes, presentar sus argumentos o redactar nuevamente la descripción o las reivindicaciones.

- Vencido el término de 30 días hábiles sin que se hubieran presentado observaciones, o el período para contestar las observaciones o el de redactar nuevamente la descripción o las reivindicaciones, la oficina nacional competente decidirá sobre la patentabilidad de la invención. La oficina para decidir sobre la novedad, la aplicación industrial o el nivel inventivo podrá solicitar informaciones de las entidades que estime conveniente, incluyendo las demás oficinas de los países miembros.

- Una vez realizado el estudio de las condiciones de fondo, se otorgará el título de patente si el informe fuere favorable, si no lo es se procederá a negar la patente.

12. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Mejorando, desde el punto de vista doctrinal la redacción empleada en la Decisión 85, que se refería al derecho de explotación exclusivo, el artículo 35 de la Decisión 313 establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros exploten sin su consentimiento la invención patentada, o lo que es lo mismo consagra un *ius prohibendi*.

Falta en la Decisión 313 una enumeración detallada de las actividades que les está vedado a los terceros realizar, enumeración que sí aparecía en nuestro código de comercio, y que también aparece en las leyes francesa y española⁵⁵ y la Convención sobre patente europea. Consideramos que la eliminación constituye un defecto que

la jurisprudencia argentina, el interés: "... comprende cualquier utilidad de la vida... y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras que aun excediendo la pura dimensión económica inciden en la esfera individual...". (Fallos citados por OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989, p. 114).

⁵⁴. La Decisión 311 permite que las observaciones sean resueltas por las autoridades jurisdiccionales si así lo establece la legislación interna del respectivo país miembro.

⁵⁵. La ley española señala:

"Artículo 50

La patente confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

va a causar más de un problema, toda vez que los terceros deberían estar enterados de las conductas que les está prohibido realizar.

Para determinar el alcance de la patente deberá tenerse en cuenta que el art. 34 de la Decisión 313 señala que la protección conferida por la patente está determinada por el tenor de las reivindicaciones, sirviendo la descripción y los dibujos o planos que se adjuntan a la solicitud para interpretarlas.

La Decisión 313 continúa con la llamada concepción periférica, consagrada en la Decisión 85, imperante en el derecho del *Common Law*, conforme a la cual las reivindicaciones “operan como una valla exterior que delimita los contornos del monopolio o derecho de exclusiva... Y la patente es interpretada en principio de acuerdo con esa función de las reivindicaciones. Ahora bien, esta regla no es rígida y no impide, por lo mismo, que en ciertos supuestos pueda acudir a la descripción para fijar y, en su caso, ampliar el significado de las reivindicaciones. A este efecto se sostiene tradicionalmente que las reivindicaciones han de ser interpretadas razonablemente, y que en caso de existir dudas o ambigüedades, habrá que remontarse a la descripción a fin de fijar el auténtico significado del texto de las reivindicaciones”⁵⁶.

13. SUPUESTOS EXCEPCIONALES EN QUE NO SE PUEDE INVOCAR EL DERECHO DEL TITULAR DE LA PATENTE

Las diversas leyes de patentes traen una serie de supuestos en los cuales el *ius prohibendi* no puede ser invocado por el titular de la patente. Esta lista no aparecía en la Decisión 85, que se limitaba a señalar que con las limitaciones consagradas en este reglamento, la patente confiere el derecho exclusivo de explotar la invención.

El art. 35 de la Decisión 313 se refiere a los casos en que excepcionalmente el titular de la patente no puede invocar el *ius prohibendi* respecto de terceros.

-
- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
 - b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente, o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
 - c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados”.

56. FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Efectos de la patente. En La modernización del derecho español de patentes, ya citado. P. 197.

El literal a) del art. 35 de la Decisión 313 se refiere a la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en **cualquier país** con consentimiento del titular o de cualquier otra manera lícita.

La excepción, tal como se consagra en la Decisión 313, es demasiado amplia y sobrepasa la figura del agotamiento del derecho de patente⁵⁷ consagrado en la mayoría de las legislaciones. De acuerdo con la mayoría de las legislaciones el derecho de patente se agota cuando el titular de la patente o una persona autorizada por él colocan en el mercado del país el objeto patentado o que utiliza el procedimiento patentado⁵⁸. Así se establece para la patente comunitaria creada por la Convención de Luxemburgo: el derecho de patente se agota después de que el producto ha sido puesto en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento, en cualquiera de los estados contratantes. (Art. 32).

Para que la disposición protegiera adecuadamente a los titulares de la patente ha debido redactarse haciendo referencia a la importación del producto patentado que hubiera sido puesto en el comercio en cualquier país miembro por el titular de la patente o con su consentimiento expreso. Si se quisiera más amplitud hubiera podido emplearse la redacción de la ley mexicana conforme a la cual, no queda cubierta por el derecho de patente la importación del producto que hubiera sido puesto en el comercio en cualquier país por el titular o con su consentimiento expreso.

La redacción empleada en la Decisión 313 va mucho más allá, pues basta que se importe de un determinado Estado, pongamos por caso un país en que no se protege la patente de producto farmacéutico, y en el cual es lícita la fabricación del producto, para que se considere que en Colombia no se infringe la patente, solución que nos parece injusta.

⁵⁷ "El agotamiento del derecho de patente es un principio prácticamente introducido en el derecho de patentes de todas las legislaciones modernas y significa que, una vez introducido un objeto en el comercio, por el titular de la patente o su causahabiente legítimo no puede ya alegarse frente al mismo, [sic -nos parece que debería hacerse referencia no 'frente al mismo' que parece referirse al titular de la patente o su causahabiente, sino 'por el mismo', pues quien no puede alegar derechos es el titular de la patente-] derechos que impidan la libre circulación o uso" (PEDEMONTE FEU O. C. P. 120).

⁵⁸ La ley española señala:

Art. 53

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en España en relación con un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio de España por el titular de la patente o con su consentimiento expreso.

El literal b) del art. 35 de la Decisión 313 se refiere a los actos que tengan lugar en el ámbito privado y a escala no comercial. La excepción figura en muchas legislaciones que consideran que "las actividades realizadas en la esfera de la economía personal y doméstica constituyen una zona inmune frente a las acciones que la ley de patentes atribuye al titular de la patente"⁵⁹.

El literal c) del art. 35 de la Decisión 313 menciona los casos en que el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico. La disposición se justifica plenamente y comprende tanto la actividad académica como la que se realiza "en el marco de las actividades de *Research and Development* de una empresa, porque aun cuando cabría pensar que en este último caso podrían resultar lesionados los intereses del titular de la patente, los mismos tienen que ceder al interés general en que se realicen de manera incesante experimentos e investigaciones a fin de impulsar los avances en todos los sectores de la técnica"⁶⁰.

14. DE LA POSESION ANTERIOR O EXPLOTACION DE LA PATENTE

El artículo 36 de la Decisión 313 consagra una excepción adicional al *ius prohibendi*, que existe en varias leyes como la francesa de 1968 y la española de 1986 y no aparecía en la Decisión 85, conforme a la cual no se puede hacer valer el derecho de patente. Se trata de aquellos eventos en que una persona de buena fe, y antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente o de la fecha de presentación de la solicitud si no se reivindica prioridad, se encuentre utilizando la invención en secreto, o hubiere realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención.

Este derecho se llama posesión anterior, cubre la posibilidad de la doble invención realizada en forma independiente y sólo puede transmitirse con la empresa en que se estuviese realizando la fabricación del objeto patentado o el empleo del procedimiento patentado.

La Decisión 313 sigue en este aspecto las leyes alemana y española, que buscan a través de la posesión anterior garantizar el rendimiento y continuidad de la inversión que se hubiera realizado, extendiéndola por cuanto otorga a quien goza del derecho de posesión anterior la posibilidad de iniciar o continuar la explotación de la invención en todos los países miembros.

⁵⁹. FERNANDEZ NOVOA p. 199.

⁶⁰. *Ibídem* ps. 199 y 200.

15. DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Los artículos 37 y 38 de la Decisión 313 regulan las llamadas obligaciones del titular de la patente.

Bajo la denominación de obligaciones del titular de la patente, y como lo habíamos advertido en nuestros anteriores trabajos, se regulan más exactamente las cargas⁶¹ del titular de la patente, toda vez que su omisión produce los efectos establecidos en la ley sin consideración a persona determinada, lo cual no sucede en relación con la obligación (deber jurídico) que sólo existe frente a una persona llamada acreedor⁶².

De conformidad con la Decisión 313 las obligaciones del titular de la patente son dos:

- Explotar la invención patentada, y
- Registrar en la oficina nacional competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente a cualquier título.

15.1 Explotación de la invención

Es la obligación (carga) principal del titular de la patente, tradicionalmente se dijo que el privilegio en que consiste la patente se justifica⁶³ en cuanto se traduce en

61. Decíamos en nuestro Manual de Propiedad Industrial:

"La carga se caracteriza por una conducta que la ley [norma jurídica -aclaramos-] exige a una determinada persona, a la cual se puede acomodar o no la forma de actuar del sujeto. Si la actuación de la persona está de acuerdo con lo establecido en la ley [norma jurídica], se sacan las consecuencias previstas en la norma; si la conducta se aparta de lo consagrado en la ley, se producen para el sujeto los resultados contrarios a los estatuidos en la norma...".

"La obligación, en su sentido propio, impone un deber jurídico a la persona, quien pierde el derecho de omitir lo que se le ordena o de hacer lo que se le prohíbe. El sujeto tiene necesariamente que cumplir con el deber legal". (PACHON, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Bogotá, Temis, 1984, ps. 55 y 56).

62. Salvo el caso de las llamadas obligaciones de vecindad o *protem rem* que se tienen en cuanto propietario frente a la comunidad, las llamadas obligaciones se tienen frente a un acreedor. Las obligaciones mencionadas en la Decisión 311 se tienen frente a los demás justiciables.

63. Hoy en día la justificación del sistema de patentes descansa en una base distinta: "Así las cosas -afirman los defensores del sistema de patentes- no queda más remedio que ofrecer a los inventores individuales y a las empresas un atractivo de una recompensa

fomento para la industria, lo cual sólo se logra si efectivamente se explota la invención⁶⁴.

La Decisión 313, haciendo eco de las críticas que se habían hecho a la definición que del vocablo explotación trafa la Decisión 85, adoptada por la ley mexicana⁶⁵, modificó el concepto de explotación, estableciendo en su art. 37 que se entenderá por tal:

- La fabricación industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos.
- La importación, distribución y comercialización del producto patentado cuando ésta se haga de forma eficiente para satisfacer la demanda del mercado⁶⁶.

Basta, para que haya explotación, que el mercado esté suficientemente atendido, ora porque se produzca el objeto de la patente o se utilice el procedimiento

potencial que les induzca a afrontar los riesgos que inevitablemente acompañan a toda investigación tecnológica... este incentivo o estímulo es el derecho de patente: el sistema de patente otorga al creador de una invención patentable un derecho de exclusiva o monopolio temporalmente limitado..." (FERNANDEZ NOVOA, Carlos. El fundamento del sistema de patentes. En Hacia un nuevo sistema de patentes. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago, Montecorvo, Madrid, 1982, ps. 18 y 19). La anterior explicación responde mucho más a la realidad y evita los ataques a que se ha visto abocado el sistema de patentes por quienes prepararon la Decisión 85.

64. Dentro de la concepción tradicional se dijo: "Todo estado debe orientar su legislación reguladora de la explotación de los inventos protegidos por las patentes en forma que no perjudique la industria del país. Por ello el conceder ese derecho exclusivo que representa la concesión de una patente, exige como condición indispensable, que el invento sea objeto de una efectiva explotación tan necesaria que, de no existir, o de ser deficiente, decreta el Estado la caducidad de la patente y el invento pasa al dominio público." (PELLA, Ramón. Los contratos de licencia de explotación de patentes y los 'royalties', Barcelona, Bosch, 1972, p. 125). Argumentos como este no nos convencen. Si el titular de la patente o una persona interesada que podía solicitar una licencia contractual u obligatoria, no explotan la invención, lo más probable es que la invención no sea económica rentable y por tal razón no se está causando perjuicio a la industria del país que otorgó la patente.

65. Puede verse por ejemplo, la demoledora crítica que hizo César SEPULVEDA, de la definición de la Decisión 85 que llevó a que en México se modificara la definición mediante un decreto reglamentario, procedimiento que desde luego no se acomoda al derecho, y que fue corregido al modificar la ley mexicana.

66. La Decisión 311 fue modificada a última hora, agregando lo que hemos mencionado en este aparte. Los cambios no se reflejaron en los artículos referentes al régimen de licencias obligatorias, creando así una incongruencia más que será difícil de solucionar.

patentado en el país donde se otorgó la patente; bien porque de cualquier país (no necesariamente de otro país miembro) se exporte el producto y se logre con este medio satisfacer la demanda del mercado.

La omisión del cumplimiento de la obligación de explotar la patente produce como consecuencia la posibilidad de que se concedan licencias obligatorias, tema del que nos ocuparemos más adelante.

15.2 Registro de los contratos que impliquen utilización de la patente a cualquier título

La patente, como bien jurídico, puede ser objeto de negocios⁶⁷, v. gr. cesión (transferencia por acto entre vivos), transmisión *mortis causa*, aporte en sociedad⁶⁸, licencia de uso, constitución de usufructo, anticresis, propiedad fiduciaria y cuanto negocio prevean las leyes nacionales de los países miembros. Estos contratos deben registrarse en la oficina nacional competente.

La obligación de registrar los contratos deberá ser cumplida por el titular, sus causahabientes, cesionarios, licenciarios, o cualquier persona que fuere titular de un derecho derivado sobre la patente.

La consecuencia de no cumplir con la obligación de registrar los contratos sobre la patente puede deducirse, por analogía, de lo dispuesto en el art. 49 de la Decisión 313, conforme al cual "No surtirán efecto alguno, las licencias que no cumplan con las disposiciones de la presente sección".

La sanción es pues la ineficacia, no una ineficacia particular establecida para ciertos efectos por la legislación del respectivo país miembro, sino la ineficacia general prevista en la legislación comparada, que hace que el negocio no pueda producir efectos si se quiere hacer valer ante un tribunal.

16. REGIMEN DE LICENCIAS DE PATENTES

Uno de los aspectos más defectuosos que se podían observar en la Decisión 85 lo constituía el régimen de licencias. La Decisión 313 eliminó algunas de las deficiencias

⁶⁷ Los dos negocios más importantes en materia de patentes son la llamada cesión, denominación inveterada para indicar la enajenación de la patente; y la licencia, que es un negocio no traslativo de dominio mediante el cual el licenciante (titular de la patente) otorga a una persona llamada licenciario el derecho a usar la patente.

⁶⁸ La Decisión 291 ó régimen común para el tratamiento de capitales extranjeros, patentes marcas y regalías, expresamente determina que las patentes pueden ser aportadas al capital de una sociedad.

que mostraba la legislación derogada, como era la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria transcurridos cinco años de otorgada la patente; pero no corrigió todos los defectos.

Los artículos 39 a 49 de la Decisión 313 se ocupan del régimen de licencia de patentes. Se regulan en estas disposiciones tanto la licencia contractual como la licencia obligatoria.

16.1 Licencia contractual

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 39 de la Decisión 313, el titular de una patente puede conceder licencia a otra persona mediante un contrato por escrito.

En consonancia con la Decisión 291, el contrato de licencia deberá ser registrado en la oficina nacional competente. Se ha suprimido el requisito de la aprobación del contrato por parte de la autoridad competente, que exigía la Decisión 85.

De acuerdo con lo establecido en el art. 40 de la Decisión 313, el único motivo para no registrar el contrato de licencia es el de que no se ajuste a las disposiciones que el Régimen Común de Tratamiento dé a los capitales extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias. No obstante, debe recordarse que este régimen es optativo y los países miembros pueden establecer que las disposiciones que contienen las llamadas cláusulas restrictivas no se apliquen, por lo cual la existencia de motivos para no registrar los contratos que establezcan cláusulas restrictivas, dependerá de que la legislación interna prohíba el registro del contrato que contenga dichas cláusulas.

16.2 Régimen de licencias obligatorias

La Decisión 313 reglamenta varias clases de licencias obligatorias:

- Licencias por falta de explotación.
- Licencias por razones de interés público, en casos de emergencia nacional o por razones de seguridad nacional, y para asegurar la libre competencia o evitar los abusos de la posición dominante.
- Licencias por dependencia de patentes.

162.1 Licencia por falta de explotación

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 41 de la Decisión 313 que en su primera parte sigue lo dispuesto en el art. 5 (4) del Convenio de París, pasados cuatro años desde la solicitud de una patente o tres años a partir de la concesión de la patente, el que resultare mayor, la autoridad nacional competente otorgará la licencia obligatoria

a cualquier interesado que no haya podido obtener una licencia contractual, siempre y cuando hubiere ocurrido alguno de los siguientes hechos:

- Que exista falta o insuficiencia de producción industrial de la invención en el país miembro donde se solicita la licencia.
- Que el producto patentado no se distribuyere, comercializare o importare donde se solicita la licencia, de modo que satisfaga el mercado respectivo en condiciones competitivas de calidad o precio.
- Que la explotación de la invención haya estado suspendida por más de un año.

La primera de las causales para conceder la licencia obligatoria muestra una incoherencia con la definición que trae de explotación el art. 37 de la Decisión 313, toda vez que la patente se explota cuando quiera que el titular exporta el producto al respectivo país miembro; la segunda muestra una incoherencia parcial, puesto que la explotación no requiere que existan condiciones competitivas de calidad y precio, condiciones que sólo se pueden determinar con el precio del mismo producto en el exterior cuando lo fabrica el titular de la patente.

La tercera restringe en demasía los derechos del titular de la patente, pues no existe razón que justifique que la no explotación de la invención una vez empezada no pueda suspenderse por más de un año.

El titular de la patente puede aducir excusas legítimas que le hayan forzado a no iniciar la explotación, razones que pueden ser de naturaleza jurídica o económica.

16.2.2 Licencia por razones de interés público

Cuando se justifique por razones de interés público, en particular en materia de seguridad y de salud públicas y de emergencias, la patente podrá ser sometida a licencia obligatoria de oficio en cualquier tiempo. La autoridad nacional competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. (Art. 42 de la Decisión 313).

En estos eventos la licencia puede referirse tanto para fabricar el producto como para importarlo.

16.2.3 Licencia para asegurar la libre competencia y evitar abusos en la posición dominante

Uno de los aspectos que más ha preocupado a la jurisprudencia y la doctrina estadounidense y que muestra un gran desarrollo en la reciente jurisprudencia y doctrina de las comunidades europeas es el estudio de los abusos que puede cometer el titular de la patente.

Como quiera que por definición legal el titular de la patente tiene un monopolio que permite excluir a los otros de la fabricación y venta del objeto patentado, se ha dicho que el ejercicio mismo del derecho es, en principio, inmune a la legislación contra el monopolio, la cual interviene en los eventos "en que el titular de la patente quiere hacer valer sus derechos más allá del punto que necesita para asegurar su legítimo reconocimiento para su invención y para protegerse contra las infracciones"⁶⁹.

Una de las maneras de ejercer más allá de la autorización legal los derechos de patentes, se realiza mediante el empleo de acuerdos de licencias de patentes⁷⁰; los tribunales para evitar que se vea afectada la competencia económica han ordenado la concesión de licencias obligatorias a terceros.

La intención de la Decisión 313 al conceder licencias obligatorias cuando se requiera favorecer la libertad de competencia es sana. No obstante, dada la gran dificultad de aplicación de la ley contra los monopolios y el poco desarrollo jurisprudencial y doctrinario que tiene la legislación contra los monopolios en los países miembros, las licencias obligatorias como paliativo para favorecer la competencia, parece ser de muy difícil aplicación.

La Decisión 313 se refiere específicamente a la concesión de licencias para evitar los abusos en la posición dominante, noción tomada del derecho comunitario europeo, que ha tenido en cuenta las siguientes bases para aplicar la figura:

- La posición dominante no es en principio condenable.
- La adquisición de una posición dominante o su consolidación no es principio condenable.
- Resultan sancionables los abusos que pueda cometer quien se encuentra en una posición dominante. Así por ejemplo en el célebre caso Zoja, se consideró que se abusaba de la posición dominante cuando una empresa estadounidense se negó a vender a su filial el nitropropano del cual prácticamente tenía el monopolio a nivel mundial. Esta situación repercutió desfavorablemente en la situación de la sociedad Zoja, que consideró que se estaba abusando de la posición dominante.
- El abuso de la posición dominante se presenta cuando se logra una ventaja que el ejercicio normal de la competencia económica no permitiría obtener⁷¹.

⁶⁹. A. D. NEALE. The antitrust laws of the U. S. A., Cambridge (Mass.), Cambridge University, 1968, p. 262.

⁷⁰. Una lista de algunos casos se puede consultar en VAITOS, Constantino. Comercialización de tecnología en el pacto andino, Lima. Instituto de Estudios Peruanos, 1973, p. 115 a 117.

⁷¹. Hemos seguido en la anterior explicación la opinión de GAVALDA, Christian et PARLÉANY, Gilbert. Droit communautaire des affaires, Paris, Litec, 1988, ps. 412 a 428.

Como remedio para impedir los abusos de la posición dominante, se consideró que algunos casos podrían solucionarse mediante el otorgamiento de licencias obligatorias, lo cual muestra buena intención, pero creemos que poco va a aplicarse en la práctica, dado lo complejo que resultará determinar la noción de abuso de la posición dominante.

16.2 Licencia por dependencia de patentes

En principio, para explotar una patente que requiera la utilización de otra, se exige que la autorice el titular de la patente con que aquélla está relacionada.

Cuando la explotación de una patente requiera la utilización de otra patente, y su titular se niegue a dar la autorización, la oficina nacional competente podrá conceder en cualquier tiempo una licencia, previa comprobación que realice la oficina nacional competente de la necesidad de utilizar la patente. (Art. 44 de la Decisión 313).

16.3 Normas comunes a las licencias obligatorias

De acuerdo con el segundo inciso del art. 49 de la Decisión 313, las licencias obligatorias, dejando a salvo lo expresamente previsto en la norma comunitaria, se someterán en cuanto a trámite a lo dispuesto en las legislaciones internas de los países miembros.

El art. 45 de la Decisión 313 regula el régimen de concesión de la licencia obligatoria, el cual deberá ser determinado por la autoridad nacional competente. En particular, se requieren precisar circunstancias tales como: el objeto de la licencia; la duración; el monto de las regalías, el cual se fijará teniendo en cuenta la amplitud de la explotación industrial, la cooperación que pueda dar el titular de la patente en el suministro de los conocimientos técnicos.

La última parte de la norma incurre en el mismo dislate de la Decisión 85 al disponer que el reclamo sobre el monto de la regalía no impide la explotación de la invención pero obliga al pago de la regalía en la parte no reclamada, lo cual equivale a que el licenciataria omnímodamente determine cuánto quiere pagar como regalía e interponga recursos para no estar obligado a pagar suma distinta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 43 de la Decisión 313, la licencia obligatoria:

- No será exclusiva, esto es, no impide al titular de la patente explotar la invención ni conceder licencias contractuales.
- El licenciataria no podrá ceder la licencia obligatoria, a menos que transfiera la parte (y *a fortiori* la totalidad) de la empresa que permite la explotación industrial, lo cual se repite en parte en el artículo 48 de la Decisión 313 que el titular de una

licencia obligatoria no podrá cederla sin consentimiento del titular de la patente, ni conceder sublicencias sin dicho consentimiento. La cesión o la sublicencia deberán constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente.

Conforme al art. 46 de la Decisión 313, el licenciatario que ha obtenido una licencia obligatoria, deberá comenzar la explotación de la invención en el plazo de dos años a partir de la fecha de concesión de la misma.

Según señala el art. 47 de la Decisión 313, a petición del titular de la licencia obligatoria o de la patente, podrán solicitar la modificación de las condiciones de la licencia cuando lo justifiquen nuevos hechos, y en particular cuando el titular de la patente confiera una licencia contractual en condiciones más favorables de las establecidas.

17. LA PROTECCION LEGAL DE LA PATENTE

El art. 50 de la Decisión 313 se refiere a la protección que tiene el “titular o quien se considere con derecho a una patente”.

La redacción empleada se presta a dudas sobre cuál es el significado que se debe dar a los vocablos **o quien se considere con derecho a una patente**, toda vez que al menos se presta a dos interpretaciones.

Conforme a la primera, quien se considere con derecho a una patente sólo tiene una acción reivindicatoria⁷², la establecida en el art. 9 de la Decisión 313, por lo cual se trataría simplemente de una redundancia normativa.

Conforme a la segunda, quien se considere con derecho a una patente tiene por el solo hecho de haber solicitado la patente de invención las acciones indemnizatorias **que le confiera la legislación nacional**, toda vez que el art. 24 de la Decisión 313 permite deducir que el solicitante de la patente puede hacer **valer derechos derivados de la solicitud** frente a quien explote la invención que se pretende patentar.

Como quiera que la redundancia normativa debe evitarse a toda costa, nos inclinamos por la segunda interpretación.

⁷². Por vía de ejemplo se da la definición que trae de reivindicación el Código Bello (vigente en Colombia y Ecuador): “La reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”. La definición transcrita, constituye un derecho común en la subregión y por tanto fuente supletoria del derecho comunitario según se sostiene con razón por la jurisprudencia y la doctrina europea.

Por una parte, en la norma en comento se incurre en una imprecisión por cuanto no se distingue claramente entre la acción en sentido material y el trámite. Las acciones debe consagrarlas la legislación comunitaria y el trámite estar sujeto a la ley interna del respectivo país miembro, todo lo cual ha debido expresarse claramente en la norma que comentamos.

Por otra parte, las leyes de patentes confieren al titular de los derechos de propiedad industrial dos clases de acciones: la cesatoria, que busca obtener una orden del juez destinada a que quien esté desconociendo el derecho de exclusiva garantizado por la patente se abstenga de continuar realizando los actos que desconocen el monopolio otorgado por la patente⁷³; y la acción indemnizatoria que busca el pago de los daños y perjuicios causados.

Nada se dice en el artículo 50 acerca de la acción cesatoria que se concede al titular para impedir la realización de los actos que supongan infracción del derecho de patente, de lo cual debe deducirse, aplicando el mismo razonamiento expuesto por el TJAC⁷⁴, que la acción cesatoria no existe, puesto que las acciones de que dispone

73. Resulta difícil de entender la razón por la cual se modificó el artículo 45 de la Propuesta 247 de la junta que coincidía con la sugerencia hecha por el Comité intergubernamental de expertos, que si bien presenta defectos es muy superior a la redacción final; dicho artículo decía:

“Quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias, así como aquellas que tengan por objeto el cese de los actos que supongan una infracción o amenaza de infracción, que le confiera la legislación nacional del respectivo país miembro”.

Pensamos que la posible supresión sólo pudo deberse a que alguien considerare que si una persona está infringiendo el derecho sobre una patente, el titular ha perdido la posesión de la misma y puede ejercer la acción reivindicatoria. La razón no nos convence, porque los bienes inmateriales pueden poseerse por varias personas sin que el titular pierda la posesión, lo cual no sucede con los bienes materiales, que sólo pueden poseerse por una persona.

74. “Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común.

“En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra

el titular de la patente están taxativamente enumeradas en la legislación subregional y las disposiciones internas que las consagran no son aplicables por razonables que ellas parezcan dada la primacía del derecho comunitario.

18. NULIDAD DE LA PATENTE

Las leyes de los diversos estados regulan la manera de obtener que las patentes que no se acomodan a ciertos requisitos establecidos expresamente en la norma legal puedan ser anuladas.

La Decisión 313 se refiere a la nulidad en el art. 51, regulándose la figura de acuerdo con los siguientes parámetros:

- La autoridad nacional competente para anular la patente será la que determinen las leyes internas⁷⁵.
- Las causales de nulidad no están taxativamente enumeradas, pues la patente es nula si fue “concedida en contravención a la presente decisión”, sistema inconveniente que propicia la inseguridad jurídica y olvida un principio cardinal del procedimiento gubernativo: que algunas irregularidades no relevantes se sanean con la expedición de la resolución⁷⁶.
- La nulidad se puede decretar de oficio o a solicitud de parte, previa audiencia de las partes interesadas. La disposición sólo tiene sentido cuando la “autoridad

la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado “nombre comercial” temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está integralmente, en su totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que éstas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único y uniforme en la subregión, objetivo esencial del derecho de la integración al permitirse que éste resulte modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello”. (Tribunal. Sentencia de 25 de mayo de 1989. G.O. 26/07/89, p.13.16).

75. Al dictarse la Decisión 311 se cambió el art. 46 de la Propuesta 247 de la junta conforme al cual la nulidad de la patente la decretaba la oficina nacional que había concedido la patente, sistema que coincidía con la regulación establecida en la Decisión 85 que como lo señaló acertadamente el TJAC daba una competencia comunitaria a dicha oficina, y que como era natural prevalecía sobre cualquier disposición interna contraria.

76. El no señalar causales específicas de nulidad figuraba ya en el proyecto intergubernamental de expertos e igualmente fue incorporado en la Propuesta 247 de la junta. No hay explicación lógica para haber eliminado la enumeración taxativa de las causales de nulidad de la patente.

nacional competente" es la autoridad administrativa, pues si es la jurisdicción ordinaria o la contencioso administrativa se requiere la presentación de una demanda y el respectivo traslado al titular de la patente.

- La nulidad de la patente puede ser total o parcial. Cuando es parcial se declara en relación con las reivindicaciones objetadas.

La nulidad de la patente quedó mal regulada y fue el resultado de modificar la propuesta de la junta sin introducir todos los cambios que el texto requería.

19. CADUCIDAD DE LA PATENTE

Las causales de caducidad de la patente consagradas por lo general en las leyes de patentes son: el no pago de las tasas, el vencimiento del plazo por el cual se concedió la patente y la renuncia del derecho.

El artículo 52 de la Decisión 313 regula en forma incompleta la caducidad de la patente, pues sólo se refiere a la necesidad de pagar las tasas periódicas "de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente".

El no pago oportuno de una tasa periódica para mantener en vigencia la solicitud de patente o la patente, puede ser subsanado si el solicitante o el titular de la patente paga la tasa dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo.

CAPÍTULO II

MODELOS DE UTILIDAD

CAPITULO II

MODELOS DE UTILIDAD

La Decisión 85 no regulaba los modelos de utilidad, los cuales no estaban previstos en el momento de su expedición en ningún país de la subregión⁷⁷. Desde los primeros proyectos de reforma de la Decisión 85 se incluyeron algunas disposiciones sobre modelos de utilidad.

Los artículos 53 a 56 de la Decisión 313 regulan los modelos de utilidad, figura que tal como se reglamentó, resulta inútil, toda vez que queda sometida a las mismas disposiciones existentes sobre patentes de invención (art. 55 de la Decisión 313) y su plazo es menor, pues sólo se concede por 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. (Art. 56 de la Decisión 313).

Con toda razón los comentadores de los proyectos de ley españoles y de la ley de patente española, señalaban que para que la figura del modelo de utilidad tuviera operancia en la práctica se requería que dado el endurecimiento de los requisitos para obtener la patente en la ley de patentes se debía disponer de un mecanismo más rápido y sencillo para proteger las pequeñas invenciones⁷⁸.

La Decisión 313 no tuvo en cuenta lo que se había hecho y dicho en España sobre el modelo de utilidad, no simplificó los requisitos de patentabilidad para el modelo español, ni estableció un procedimiento más sencillo de concesión, todo lo cual conduce a que en la práctica no vaya a operar el modelo de utilidad.

77. Posterior a la vigencia de la Decisión 85, el Perú mediante normas internas reguló los modelos de utilidad. En Colombia alcanzó a cursar en el Congreso un proyecto de ley que regulaba la protección de las invenciones por modelo de utilidad. En nuestra opinión, cualquier intento de regular los modelos de utilidad por la legislación interna, contrariaba lo dispuesto en la Decisión 85, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto implícitamente en el art. 1, los inventores tienen que proteger sus invenciones exclusivamente por un título de patente de invención. En la misma forma que las legislaciones internas no podían regular la protección de invenciones por certificados de autor, como se hace en Cuba, tampoco se puede proteger la invención por un certificado de modelo de utilidad o patente de modelo de utilidad. El argumento no convenció a quienes ayudaron a elaborar el proyecto de ley colombiana.

78. Para todos consúltase GOMEZ SEGADE, Características. p. 48.

1. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad se define como: "toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto⁷⁹, herramienta⁸⁰, instrumento⁸¹, mecanismo⁸² u otro objeto⁸³ o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". (Art. 53 de la Decisión 313).

De la definición transcrita se deduce que el modelo es una forma, que corresponde a todo lo que llena el espacio, la norma emplea las palabras configuración o disposición para insistir en que se trata de una forma.

Como resulta apenas lógico, la forma tiene que percibirse por uno de los sentidos, sin que se requiera que sea apreciable por el de la vista de inmediato, siendo suficiente que se pueda ver después de desarmado el objeto.

La forma protegible como modelo de utilidad debe producir un efecto técnico consistente en una utilidad o ventaja.

Esa utilidad o ventaja debe referirse a algo que el objeto no tenía y su determinación se juzga como la novedad de la invención en la forma ya explicada. Adicionalmente el modelo de utilidad debe tener nivel inventivo (actividad inventiva) concepto ya explicado en materia de patentes.

79. Suele definirse el artefacto como una obra mecánica, artificio u aparato.

80. Suele definirse como cualquiera de los instrumentos para trabajar por corte, abrasión o deformación los diversos materiales, o para manipularlos. En materia de patentes en el derecho estadounidense suele distinguirse entre herramienta y máquina herramienta. No obstante para efectos del modelo de utilidad tanto la herramienta propiamente dicha como la máquina herramienta, sea cualquiera su complejidad, se protegen por esa modalidad, siempre y cuando se trate de una maquinaria que presenta un concepto unitario.

81. Suele definirse el instrumento como un objeto fabricado, formado por una o varias piezas combinadas, que se utiliza para facilitar trabajos o para producir algún efecto.

82. Suele definirse como combinación o conjunto de órganos o piezas propios para producir o transformar un movimiento.

83. La doctrina y jurisprudencia alemanas lo denominan "objeto de uso práctico que suele definirse como una cosa mueble y unitaria susceptible de ser manipulada (sic)" (BÜHRING, Manfred. Gebrauchsmustergesetz. Citado por POLI, Iván Alfredo. El modelo de utilidad, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 67). El verbo manipular es regular y significa operar con las manos, o con cualquier instrumento.

La invención patentable y la invención protegible por modelo de utilidad no se diferencian ni cuantitativa ni cualitativamente, por lo cual optar por una u otra forma de protección dependerá exclusivamente del solicitante quien puede escoger una u otra forma de protección cuando la invención se refiera a un producto (art. 54 de la Decisión 313).

2. CREACIONES EXCLUIDAS DE LA PROTECCION POR MODELO DE UTILIDAD

No son protegibles por patente de modelo de utilidad:

- Las invenciones relacionadas con procedimientos y los objetos puramente estéticos; lo cual resulta evidente de la definición, ya que las primeras no son una forma, configuración o disposición y los segundos no pueden considerarse como un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, y
- Las materias excluidas de protección por la patente de invención⁸⁴.

3. APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE PATENTES DE INVENCION A LOS MODELOS DE UTILIDAD

Conforme al art. 55 de la Decisión 313, las disposiciones sobre patentes de invención son aplicables en lo pertinente a los modelos de utilidad. A nuestro entender todas las normas sobre patentes de invención son pertinentes, pues no existe una disposición exclusivamente aplicable a las patentes de procedimiento⁸⁵, únicas que no serían pertinentes tratándose de los modelos de utilidad.

⁸⁴. Se dice expresamente en el artículo 54 de la Decisión 313: "Así mismo, no se consideran modelos de utilidad, las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado ...", que por tratarse de obras literarias, científicas o artísticas están excluidas de la protección por patente. (Art. 6 c) de la Decisión 313).

⁸⁵. Podría pensarse que el concepto de susceptibilidad de aplicación industrial es restringido ya que el modelo de utilidad no puede referirse a la utilización de la invención. Desde luego el concepto de cuándo existe aplicación industrial es más restringido en materia de modelos de utilidad, por no poder referirse a procedimientos, tal como se desprende de lo dispuesto en la Decisión 313.

CAPÍTULO III

DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO III

DISEÑOS INDUSTRIALES

1. PROTECCION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Mucho se ha discutido respecto a la naturaleza de estos derechos, denominados en las convenciones internacionales⁸⁶ y en muchas leyes, dibujos y modelos industriales, y si se justifica una protección independiente de la que pudieran obtener sus creadores mediante la ley de derechos de autor.

La mayoría de las legislaciones han establecido, en disposiciones diferentes a las leyes de derecho de autor, una protección especial para los dibujos y modelos industriales, denominación que se emplea más comúnmente que la de diseños industriales que utiliza la Decisión 313.

La Decisión 313 ampara los diseños industriales como unas creaciones especiales, protección que resulta independiente de la que las leyes internas de los países miembros puedan establecer para las llamadas obras de arte aplicadas a la industria, toda vez que la Comisión al dictar la regulación sobre propiedad industrial no puede modificar las leyes de derechos de autor, dado que la regulación de derechos de autor sigue siendo facultad reservada al legislador interno.

Para regular la protección de los diseños industriales por ley especial y por las disposiciones sobre derechos de autor, pueden existir, en teoría, varios sistemas:

- Protección acumulativa, conforme a la cual el titular de la creación puede invocar una y otra ley a su arbitrio y sin que obtener la protección que le brinda la ley especial le impida invocar la que tenga de conformidad con las leyes sobre derechos de autor⁸⁷.
- Protección coexistente, con arreglo a la cual el autor de la creación puede optar por la protección que le brindan las leyes especiales o las normas sobre derechos de autor. Una vez que el creador opta por proteger su obra por una ley, no puede acogerse a los beneficios que le brinda la otra ley.

⁸⁶. Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, art. 2. Convenio de Unión de París, Arreglo de La Haya para el registro internacional de Modelos y Dibujos industriales.

⁸⁷. El Código de Comercio colombiano de 1970, en concordancia con la ley de derechos de autor de 1946, era un ejemplo de este sistema, al establecer en su art. 582: "La protección que otorga esta sección a los dibujos y modelos industriales, se entiende sin perjuicio de la protección que otras leyes otorgan al autor".

- Exclusión de protección, método que consiste en considerar que las obras con aplicación en la industria no tienen protección por la ley de derechos de autor a menos que reúnan determinados requisitos, aplicándose el sistema de la protección acumulativa o coexistente sólo en relación con las obras que puedan gozar de la protección por derechos de autor⁸⁸.

2. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

El art. 57 de la Decisión 313 define el diseño industrial como “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darles una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

La definición inspirada en la sugerida por PHILIPON y en las propuestas en la ley tipo de la OMPI⁸⁹, presenta el inconveniente de tratar de unir en una sola idea los conceptos de dibujo y de modelo. Tradicionalmente se ha entendido que el dibujo es una forma bidimensional y el modelo una forma tridimensional.

De la definición contemplada en el art. 57 de la Decisión 313, se deducen varias características de los diseños industriales:

- La protección del diseño se refiere a la apariencia especial del producto, esto es, al aspecto ornamental que muestra el producto, la cual sólo puede constatarse por el sentido de la vista. Queda entonces por fuera de la protección la composición o la finalidad del producto.
- Como se señalaba expresamente en el art. 59 de la Decisión 85, y se entiende ahora implícito en la definición que trae la Decisión 313, el diseño industrial no

⁸⁸. La Ley colombiana 23 de 1982 es un ejemplo de este sistema al señalar: “Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicables”.

⁸⁹ El art. 2 de la ley tipo para los países en desarrollo sobre dibujos y modelos industriales dice:

“Se considerará como dibujo toda reunión de líneas o de colores y como modelo, toda forma plástica asociada o no a líneas o colores, destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía, siempre que esa reunión o esa forma den una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y puedan servir de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía”.

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley tipo para los países en desarrollo sobre dibujos y modelos industriales, Ginebra, OMPI, 1970, p. 16).

protege lo que implique efecto técnico, toda vez que, dichos efectos se protegen a través de patente de invención o modelo de utilidad. Así por ejemplo, si se trata de un cuchillo, el diseño industrial sólo protegerá su aspecto externo, mas no la particularidad de que pueda cortar mejor dada su configuración.

- El diseño industrial debe servir de tipo para la fabricación de productos industriales o de artesanía, por lo cual la protección sólo se concede a las creaciones que puedan ser utilizadas con estos propósitos⁹⁰.

3. REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Conforme a lo dispuesto en los arts. 57 y 58 de la Decisión 313, para que el diseño industrial pueda protegerse se deben reunir tres condiciones: a) novedad; b) industriabilidad y c) esteticidad.

3.1 Novedad

El art. 58 de la Decisión 313 señala: “un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio”.

El momento para juzgar la novedad de las invenciones es el mismo que existe para las patentes de invención: “la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad válidamente reivindicada” y a lo dicho en materia de patentes nos referimos.

Vale la pena destacar, que en relación con los diseños industriales y a diferencia de lo que sucede con las patentes, no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es que no afecten la novedad, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga accesible al público el diseño industrial antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o de su causahabiente, afectan la novedad del diseño⁹¹.

⁹⁰. Definir el diseño industrial de tres dimensiones como un concepto-tipo que permite reproducir el objeto, es optar por una concepción materialista del modelo y olvidar que el diseño industrial de tres dimensiones es un bien inmaterial, como lo es la patente de invención o la marca. Excede los propósitos de este trabajo explicar en mayor detalle este defecto de la definición.

⁹¹. La injusticia de esta concepción salta a la vista y seguramente va a ocasionar problemas, puesto que aparentemente las disposiciones sobre patentes de invención sólo son aplicables a los diseños en lo que hace relación con la persona legitimada para solicitar los diseños industriales.

Las anterioridades que destruyen la novedad del diseño industrial pueden ser de varias clases y comprenden lo que Otero Lastres ⁹² denomina el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, integrado por el conjunto de creaciones de formas estéticas, bidimensionales o tridimensionales que ornamentan los diferentes productos de la industria en un determinado momento.

Ese patrimonio está integrado por “todo lo que se ha hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento” palabras que deben ser entendidas en el mismo sentido en que se utiliza para las patentes.

Para que el diseño se haya hecho accesible al público se requiere que haya sido descrito, utilizado o divulgado por cualquier otro medio. La descripción debe ser de tal naturaleza que ella corresponda al producto mismo, pues de otra manera no se podrá tener una concepción del aspecto estético. Acertadamente no se menciona, como sí sucede en materia de patentes, que la descripción debe ser de tal naturaleza que permita la ejecución de la invención, puesto que en el caso de los diseños industriales no se está frente a una regla técnica para solucionar un problema industrial, sino frente a una creación estética que sólo se puede apreciar cuando la descripción es absolutamente completa, por tratarse de representación gráfica o fotografía. La utilización del objeto sólo puede consistir en la fabricación de uno o varios ejemplares en donde se plasme el diseño industrial.

El segundo inciso del art. 58 de la Decisión 313 agrega “que un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”.

La redacción empleada es defectuosa, pues no se precisa cuál es el fin de las realizaciones anteriores. Si se considera que se refiere a cualquier realización anterior y no exclusivamente a las que constituyen diseño industrial, se comete una equivocación, toda vez que la doctrina desde hace tiempo ha determinado que tomar un dibujo o una forma del dominio público para aplicarlo a una industria, supone un trabajo intelectual que requiere ensayos, combinaciones, composiciones que suponen un esfuerzo intelectual digno de ser protegido.

Si la norma que comentamos se refiere a las obras empleadas como diseño industrial, la dificultad de interpretación subsiste, porque se podría alegar que un producto determinado sólo presenta diferencias secundarias con otro producto similar. Una silla sólo presenta dificultades secundarias con otra silla, puesto que si presentara diferencias esenciales dejaría de ser silla para convertirse en otro objeto.

⁹² OTERO LASTRES. O. c., p. 469.

La parte final del artículo señala que no será nuevo el diseño industrial por el solo hecho de que se refiera a otra clase de productos, posición que resulta equivocada desde el punto de vista doctrinario⁹³, toda vez que el traslado de un dibujo de un mueble a la industria del tejido implica un esfuerzo creador que debe protegerse por tratarse de productos que presentan un aspecto estético diferente a los productos similares únicos en relación con los cuales se debe juzgar la novedad.

3.2 Utilizabilidad industrial

El diseño industrial debe poder aplicarse en una industria, incluida la artesanía, porque lo que pretende dar la ley es un derecho de exclusividad en favor de los industriales y frente a otros industriales y no sencillamente el derecho de reproducir la obra, aspecto protegido por las leyes de derechos de autor.

Un diseño industrial se utiliza en la industria cuando se usa en la elaboración o transformación de materias primas⁹⁴.

3.3 Ornamentabilidad

El diseño industrial busca darle un aspecto particular al objeto, sin implicar ventajas técnicas o aumento en la utilidad del producto. Requisito indispensable para la protección de los diseños industriales, es el de que se trate de una creación que confiera un aspecto decorativo o de ornamentación al producto.

Hablar de esteticidad, como algo relativo a la estética, no puede llevar a pensar que la protección del diseño industrial está condicionada a que sea bello, en concepto de personas distintas al creador. La impresión de belleza que pueda recibir una persona hará que se prefiera el producto que incorpore el diseño a otros similares que se consideren menos bellos, pero no influye en el grado de protección que deberá brindar la norma legal. Como se ha dicho en relación con las obras de arte, aplicable también a los diseños industriales, no se puede convertir a las oficinas de propiedad industrial ni a los jueces en críticos de arte, por lo cual, no se puede juzgar de acuerdo con criterios axiológicos el mérito de una obra, para darle protección⁹⁵.

⁹³. La novedad se debe entender como una diferenciación en relación con los modelos y dibujos industriales preexistentes en determinada industria : "... la vajilla ... también es nueva porque en el momento de su creación no existía otra vajilla con el mismo paisaje". OTERO LASTRES, José Manuel. El modelo industrial, Madrid, Montecorvo, 1977, p. 177.

⁹⁴. En este sentido OTERO LASTRES. O. c., p. 506.

⁹⁵. OTERO LASTRES (O. c., ps. 318 y 319) deduce del sentido que tiene la palabra ornamentación en el diccionario de la Real Academia, que ornamentar una cosa equivale a engalanarla con algo para su hermosura, y que hermosura quiere decir "belleza de las cosas que pueden ser percibidas por el oído o por la vista", significado que también

4. EXCLUSION DE LA PROTECCION PARA CIERTOS DISEÑOS

El inciso segundo del art. 57 de la Decisión 313 excluye de la protección por diseño industrial:

- Los referentes a indumentaria, es decir el conjunto de lo que sirve para vestirse, incluidos vestidos, zapatos, guantes, prendas de ropa interior, etc.
- Los que sean contrarios a la moral, el orden público y las buenas costumbres, conceptos ya explicados en materia de patentes y a lo dicho allí nos remitimos, y
- Los que estén incursos en las prohibiciones de los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Las prohibiciones a que hacen relación los citados artículos son las referentes a los signos que no se pueden registrar como marcas; lo cual constituye una grave equivocación, toda vez que los diseños son creaciones de forma y las marcas signos distintivos. Una cosa es que ciertas formas de los productos y los envases puedan registrarse como marcas, y cosa bien distinta es que el diseño deba reunir los requisitos exigidos para la validez de la marca. Las prohibiciones que resultaren aplicables de la larga lista que traen los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 significarían o falta de novedad o desconocimiento de derechos de terceros, sin que por ello se justifique la norma.

5. SOLICITUD DE REGISTRO DEL DISEÑO

Para gozar de la protección para un diseño industrial se requiere presentar una solicitud ante la oficina nacional competente (oficina de propiedad industrial). Una vez cumplido el procedimiento reglado establecido en los arts. 59 a 67 de la Decisión 313, si la solicitud se ajusta a las normas legales se procederá a otorgar un certificado que es prueba de la existencia del derecho.

5.1 Contenido de la solicitud de registro

La solicitud de registro, conforme a lo dispuesto en el art. 59 de la Decisión 313, deberá contener:

- Identificación del peticionario, esto es el nombre, domicilio y representación legal del solicitante.

corresponde al adjetivo estético, por lo cual se quiere significar que el diseño incorporado al respectivo producto debe originar un efecto estético. Agrega más adelante que lo estético (objetivamente estético - siguiendo la terminología de SCHRAMM-) no se puede confundir con lo bello, basta que el efecto estético influya en nuestro sentido de la forma, sentimiento que se estimula tanto con las creaciones de forma bellas como las que no poseen esta cualidad.

- Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño industrial; así como la clase a la cual pertenecen estos productos. Cuando se analiza el art. 59 conjuntamente con el art. 66 de la Decisión 313, se concluye que esta indicación de la clase⁹⁶ no corresponde a las que se establecen en el Acuerdo de Locarno para la clasificación de los modelos y dibujos industriales, toda vez que la clasificación del mencionado acuerdo sirve para que los países miembros la utilicen para “el orden y clasificación de los diseños industriales”. A nuestro entender la palabra clase se emplea en el art. 59 como sinónimo de diferencia específica, lo cual significaría que si el género es vajillas se deberá indicar también que se trata de vajillas de porcelana⁹⁷.

- Un ejemplar que lleve el diseño o una representación gráfica o fotográfica del mismo, y

- Los poderes que fueren necesarios.

La falta de uno de los requisitos anteriores produce como efecto que la solicitud se tenga como no presentada y no se le asigne fecha de presentación, no pudiéndose juzgar la novedad por dicha fecha.

Conforme al art. 60 de la Decisión 313 la solicitud deberá ir acompañada en el momento de su presentación de los demás requisitos que exijan las leyes internas de cada país miembro. Los requisitos que puede exigir la legislación interna se pueden referir a los documentos que comprueben la existencia del solicitante cuando se trata de una persona jurídica, el extracto necesario para la publicación,

⁹⁶. La Decisión 85 establecía un sistema diferente cuando se refería a clase en los arts. 47 y 55. El cambio introducido en la Decisión 313, como en tantas otras ocasiones, va a dar lugar a interpretaciones divergentes que no permiten tener seguridad jurídica de lo que se quiso decir, lo cual se hubiera podido evitar manteniendo la redacción empleada en la Decisión 85.

⁹⁷. A conclusión similar llegó el TJAC en sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87) cuando en relación con el art. 60 de la Decisión 85 dijo:

Conviene advertir, como ya lo han hecho tratadistas de la materia, que cuando el art. 60 c) exige que el solicitante de un registro indique **‘la clase o clases’ de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro** (subraya el Tribunal), el término ‘clase’ se utiliza como sinónimo de descripción o identificación del producto o servicio y no en el sentido de su clasificación en el nomenclátor, al cual se refiere el mismo término de ‘clase’ cuando se utiliza en el artículo 68...” (G. O. 15/02/88. P. 9.12).

Interpretar en otro sentido las normas llevaría a sostener que hay incongruencia entre lo dispuesto en los arts. 59 y 66, lo cual se debe evitar a toda costa según lo enseña la hermenéutica.

el pago de tasas o derechos, la exigencia de varias copias de los documentos y otras circunstancias análogas.

5.2 Trámite de la solicitud de registro

Los arts. 61 a 63 de la Decisión 313 señalan el trámite de registro, estableciendo uno muy engorroso, prácticamente igual al de las patentes, sin que exista justificación de tal manera de proceder, toda vez que, las legislaciones de los diversos estados tratan de simplificarlo por tratarse de derechos que basados en la moda son en la práctica de corta duración.

Los pasos del examen son los siguientes:

- Examen de forma.
- Publicación.
- Llamamiento a formular observaciones.
- Examen de Fondo.
- Concesión o negación del registro.

5.2.1 Examen de forma

Presentada la solicitud (no admitida como se dice con imprecisión en el art. 61), se examinará, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación, si la solicitud reúne los requisitos formales, esto es, si contiene los documentos que indica el art. 59 y los que establezcan las leyes internas del respectivo país miembro de conformidad con lo que se prescribe en el art. 60. Si se encuentran reunidos deberá ordenarse la publicación.

Varias omisiones tiene el artículo que comentamos. Nada se dice sobre qué sucede cuando en el examen de forma se nota que se omitieron algunos de los requisitos exigidos por los arts. 59 y 60. Si nos atenemos a lo dispuesto en el art. 59 deberá considerarse que no se admite la solicitud, lo cual significaría que habría que presentarse una nueva solicitud, ya que este expediente es reservado y su presentación no afecta la novedad. No obstante, si se compara la disposición con lo establecido para el trámite de las patentes de invención (arts. 13 y 22 de la Decisión 320), se debe deducir que la falta de algunos de los requisitos deberá hacerse conocer al solicitante para que formule sus reclamos o complete la solicitud, normas que consideramos aplicables en virtud del argumento de analogía.

5.2.2 Publicación

Igualmente, no se dice en dónde deberá efectuarse la publicación de la solicitud por una sola vez. Si nos atenemos al texto mismo del artículo sería necesario publicar

toda la solicitud, sin que se diga expresamente en dónde debe hacerse la publicación. Pensamos que por aplicación analógica del art. 23 de la Decisión 313, dicha publicación deberá hacerse “de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada país miembro”, que deberá indicar en dónde se hace la publicación y qué debe contener la publicación.

5.2.3 *Llamamiento a formular observaciones*

De conformidad con lo establecido en el art. 62 de la Decisión 313, cualquier persona que tenga **interés legítimo**, expresión que tiene el valor señalado al referirnos a patentes, podrá oponerse al registro, formulando las observaciones que considere pertinentes. El trámite de las observaciones se somete a lo dispuesto para el caso de las patentes de invención y a lo que disponga la legislación interna de los países miembros, lo cual significa que las observaciones podrán ser resueltas directamente por la oficina nacional competente o enviarse a las autoridades judiciales para que allí se tome una decisión al respecto.

5.2.4 *Examen de fondo*

El art. 63 de la Decisión 313 dispone que si no se presentaron observaciones o si éstas fueron rechazadas se procederá a practicar un examen de fondo, o lo que es lo mismo determinar si el diseño industrial cumple con los requisitos exigidos por la norma legal (novedad, industriabilidad y esteticidad) y su concesión no está expresamente prohibida por tratarse de un diseño referente a indumentaria, ser contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres o estar incurso en las prohibiciones de los arts. 72 y 73 de la Decisión 313.

El sistema señalado textualmente en la Decisión 313 se justifica si las observaciones son resueltas por la autoridad judicial. Por el contrario, cuando las observaciones deban decidirse por la oficina de Propiedad Industrial, el principio de celeridad propio de los procedimientos administrativos exige que al mismo tiempo que se examinan las observaciones se resuelva si el diseño cumple con los requisitos de fondo y así pensamos que debe procederse si se interpreta adecuadamente la norma.

5.2.5 *Concesión o negación del registro*

La Decisión 313 nada dice sobre cómo se debe proceder después de realizado el examen de fondo. Lo dispuesto para las patentes de invención en el art. 29 ibídem, aplicable por analogía al caso de los diseños industriales, nos permite concluir que si el examen definitivo (de fondo) fuere favorable se expedirá el certificado de diseño industrial y si fuere desfavorable se denegará por resolución debidamente motivada.

6. CONSULTA DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DEL DISEÑO INDUSTRIAL

De conformidad con lo dispuesto en art. 65 de la Decisión 313, el expediente en que se solicite un diseño sólo puede ser consultado por terceros una vez que se efectúe la publicación salvo que medie la autorización del solicitante.

Una vez efectuada la publicación de la solicitud el expediente deja de ser reservado y puede ser consultado por las personas interesadas.

7. DERECHO DE PRIORIDAD

En forma similar a como se dispone para las patentes de invención, la primera solicitud **válidamente presentada**⁹⁸ en un país miembro o en otro Estado que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad, por el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los demás países miembros.

A semejanza de lo que sucede en materia de patentes de invención no se señalan en la norma los efectos que produce el poder reclamar la prioridad, y a lo dicho en materia de patentes nos referimos.

8. CLASIFICACION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 66 de la Decisión 313, los países miembros deberán emplear para efectos de orden y clasificación la Clasificación Internacional establecida en el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968⁹⁹.

Se trata de una obligación que deben cumplir los países miembros, sin que tenga repercusión para los solicitantes, a menos que la legislación interna determine que en la solicitud deberá indicarse la clase y subclase a que pertenece el diseño.

⁹⁸. Los vocablos "válidamente presentada" se prestan a equívocos. Podría pensarse que se está frente a una solicitud de esta índole cuando se presenta ante la autoridad que de conformidad con las disposiciones respectivas es la encargada de tramitar la concesión de los diseños industriales, también podría interpretarse en el sentido de que la solicitud debe reunir los requisitos de forma, no siendo necesario que se trate de una solicitud que conduzca a la concesión de un diseño industrial. Cualquiera de las dos interpretaciones anteriores podría ser correcta. En nuestra opinión nos inclinamos por la primera de ellas, pero la dificultad podría haberse evitado si se hiciera mención simplemente a la primera solicitud.

⁹⁹. El arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (diseños en la terminología empleada en la Decisión 311), comprende una lista de clases y subclases, una lista alfabética de los productos que pueden ser objeto de dibujo o modelo industrial que se modifica periódicamente.

9. DERECHOS QUE CONFIERE EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL

El art. 68 de la Decisión 313 señala que el registro de un diseño industrial confiere a su titular los siguientes derechos:

- Excluir a los terceros del correspondiente diseño.
- Transferir el diseño.
- Conceder licencias para que terceros utilicen el diseño.

9.1 Excluir a los terceros de la utilización del diseño

En la misma forma en que se hizo en relación con las patentes de invención, la Decisión 313 en lo concerniente a los diseños industriales, consagra el derecho del creador desde un punto de vista negativo, como una abstención que deben realizar los terceros. Esta característica común a todos los derechos de la propiedad industrial aparece claramente establecida en el art. 68 de la Decisión 313: "El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño".

A diferencia de lo dispuesto en el art. 35 de la Decisión 313, cuyos defectos ya anotamos, la norma sobre diseños industriales enumera las conductas prohibidas a los terceros: fabricar, importar, ofrecer (en venta), introducir en el comercio o utilizar comercialmente el producto que reproduzca el diseño industrial.

Frente a la ocurrencia de cualquiera de estas conductas el titular del diseño "tendrá el derecho de actuar", esto es, de ejercer las acciones que le brinde la legislación interna de cada país miembro.

Las acciones, como ya se precisó en materia de patentes, buscan hacer que el tercero cese en la infracción (acción cesatoria), e indemnice los daños causados (acción indemnizatoria). También puede gozar de las medidas previas para que cese la infracción, si tales medidas las otorga la legislación nacional.

El segundo inciso del artículo en comento agrega: "El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo¹⁰⁰ diseño presente diferencias secundarias respecto del diseño protegido o sea igual a éste".

^{100.} El pronombre relativo "cuyo" es siempre posesivo. Así por ejemplo El hombre cuya mujer hemos visto, está indicando que se trata de la mujer del hombre que hemos visto. Después del pronombre relativo posesivo "cuyo" no se debería haber usado diseño sino apariencia. Por tanto, la frase es incorrecta gramaticalmente hablando.

Varias son las dificultades que presenta el texto. Como ya lo anotamos, referirse a diferencias secundarias de dos diseños industriales es no entender que la protección del diseño se da en relación con una forma particular externa, y que una forma que presente diferencias secundarias resulta difícil de determinar, por lo cual no se puede saber hasta dónde se extiende el derecho.

Adicionalmente, cuando el diseño industrial es igual al protegido, se está frente a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 68 de la Decisión 313, por lo cual sobra su mención, creándose una redundancia normativa indeseable como todas las redundancias, por los problemas de interpretación que se plantean.

9.2 Transferencia del derecho sobre el diseño industrial

Constituyendo el derecho sobre el diseño industrial un bien patrimonial, es apenas natural que se pueda transferir. La transferencia se puede hacer a cualquiera de los títulos que reconoce el derecho *mortis causa* o por acto entre vivos. En este último caso se tratará, como ya lo advertimos en materia de patentes, de un acto de disposición parcial o total.

9.3 Licencia del derecho sobre el diseño industrial

En la misma forma en que se puede conceder licencia para el uso de una patente de invención es posible otorgar una licencia contractual del derecho sobre el diseño industrial. A lo visto en materia de patentes nos remitimos.

Debemos precisar que en materia de diseños industriales no existen las licencias obligatorias, toda vez que no hay obligación de explotar industrialmente el diseño industrial pues se estima que no hay interés social ni de otro orden en obligar a usarlo. Se ha dicho, con razón, que los diseños industriales se crean para servir el gusto de la clientela, y puede suceder que lo considerado en algún momento como un acierto, deje de serlo después.

En consecuencia, es absurdo constreñir a explotar los diseños industriales que choquen con la inclinación de la clientela y establecer sanciones para quienes no exploten su creación, razón por la cual no se justifican las licencias obligatorias que en materia de patentes se otorgan en los casos en que no se explota la invención.

10. NULIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL

El art. 69 de la Decisión 313 regula la nulidad del modelo industrial en una forma similar a como se establece la nulidad de la patente.

Las causales de nulidad de los diseños son las mismas establecidas para las patentes: "Haberse obtenido en contravención de las normas de la presente decisión".

Redacción que, como ya se analizó, presenta problemas, pues las causales de nulidad deberían ser taxativas.

Por otra parte, se considera que la nulidad deberá ser decretada por la **autoridad competente** de los países miembros, lo cual en el lenguaje de la decisión equivale a la autoridad judicial o administrativa que señale la legislación interna. Cuando se trata de una autoridad judicial no podrá conocer de oficio. Se dan entonces todas las dificultades de interpretación que ya se señalaron en materia de patentes de invención.

11. REMISION A LAS NORMAS SOBRE PATENTES DE INVENCION

El art. 70 de la Decisión 313 establece que “Son aplicables en lo pertinente las disposiciones sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro”.

La disposición transcrita presenta cierta ambigüedad, toda vez que las normas pertinentes de patentes (arts. 8 a 11) no son “de los titulares del registro”, sino de los titulares de la patente.

Entendiendo que la disposición reza “Las disposiciones sobre patentes de invención relativas a los titulares de la patente son aplicables en lo pertinente a los diseños industriales, se tendría que el registro lo pueden solicitar quienes sean los creadores, que el registro puede pertenecer a una persona física o jurídica, y que el creador así haya cedido el derecho a obtener el certificado de registro tiene derecho a que se mencione en la solicitud”.

A pesar de que la remisión a las normas sobre patentes se hace a unas disposiciones especiales, ya hemos visto varios casos en que las normas sobre patentes deben aplicarse por analogía para llenar los vacíos que presentan las disposiciones sobre diseños industriales.

A los casos ya vistos debemos agregar que también son aplicables las disposiciones relativas a la caducidad de los derechos sobre diseños, punto no tratado en la Decisión 313 y que de acuerdo con el art. 120 de la Decisión 313, por las normas comunitarias, toda vez que antes de acudir a la legislación interna para regular un caso, deben aplicarse las disposiciones comunitarias resultantes de la utilización de los principios *a simile*, *a contrario* y los otros argumentos lógicos.

**COMENTARIOS AL
NUEVO RÉGIMEN
DE MARCAS**

Ricardo Metke

Doctor en Derecho del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario y estudios de especialización
en Derecho Comercial de la misma universidad.

Fundador y miembro de la firma Suárez y Metke.

Escritos: "La Oposición al Registro Marcario";
"Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Mercantil".
Consultor Privado.

COMENTARIOS AL NUEVO REGIMEN DE MARCAS

Por Ricardo Metke

La Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 311, que vino a sustituir la Decisión 85 y establecer un nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Dicha Decisión fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de diciembre de 1991 y en consecuencia, entró en vigencia a partir de dicha fecha en los Países Miembros, de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 28 de mayo de 1989 y aprobado en Colombia por medio de la Ley 17 de 1980.

En la Decisión 311 se incurrió en varios errores que fueron advertidos prontamente, y por ello la Comisión se apresuró a expedir la Decisión 313, que sustituye en su integridad la 311, y la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de 14 de febrero de 1992, fecha a partir de la cual rige en los países miembros.

En el capítulo IV se consagra el régimen de las marcas, que a su vez se divide en secciones. La sección I se refiere a los requisitos para el registro de marcas; la sección II al procedimiento de registro; la sección III a los derechos conferidos por la marca; la sección IV a la cancelación de registro; la sección V a la nulidad del registro; la sección VI a la caducidad del registro y la sección VII a las licencias y transferencias de las marcas. En las dos últimas secciones del capítulo, la VIII y la IX, se consagran dos nuevas figuras, no contempladas en la Decisión 85: los lemas comerciales y las marcas colectivas.

En términos generales puede afirmarse que la nueva reglamentación no responde a los anhelos de los sectores interesados en la materia y se observa cierto grado de improvisación en su redacción. Se introducen sin embargo, sustanciales reformas que merecen la pena comentar en detalle. Para este propósito, transcribiremos a dos columnas las normas de la Decisión 313 y de la Decisión 85, lo que permite una más fácil comparación de los textos, y a renglón seguido, haremos nuestros comentarios sobre el sentido y alcance de la reforma. En el caso de las secciones VIII (Lemas Comerciales) y IX (Marcas Colectivas), que como ya se dijo, consagran figuras no contempladas en la Decisión 85, nos limitaremos a comentar cada una de las normas.

CAPÍTULO IV

DE LAS MARCAS

CAPITULO IV

DE LAS MARCAS

DECISION 313

DECISION 85

SECCION I

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Artículo 56. Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Comentarios:

1. Con la reforma se cambia el requisito de la visibilidad por el de la perceptibilidad; se amplía la noción de marca a todo signo que sea perceptible no sólo por el sentido de la vista (nominativas, figurativas, mixtas y plásticas), sino por cualquier sentido; el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Se establece sin embargo, una limitación: que ese signo sea susceptible de representación gráfica. Entendemos por representación gráfica "una descripción que permita hacerse una idea del signo, objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos". Nos parece que la intención del legislador era consagrar la posibilidad de registrar como marcas las llamadas sonoras, constituidas por un eslogan musical, que pueden ser representadas con notas musicales en el pentagrama. Pero nos queda la duda de si caben dentro de la definición las "marcas olfativas", es decir las constituidas exclusivamente por olores, admisibles sólo en la medida en que se considere que la sustancia que emite el olor, al ser representada por una fórmula química, cumple con el requisito de "representación gráfica"; otro tanto podría decirse de "signos" que consistan exclusivamente en "sabores". Especulando, también podría considerarse la viabilidad de signos, que por una especial conformación produjeran una sensación especial y distinta al tacto.

2. También se elimina el requisito de la novedad, que en la doctrina del derecho marcario se le había dado un alcance especial al confrontarla a la novedad que se

BANCA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Centro de Información Económica - Social de Bogotá
C I E B
BIBLIOTECA

exige en materia de nuevas creaciones, y por ello se hablaba de novedad relativa. Nos parece sin embargo, que la noción de novedad es poco clara, pues a veces se entiende en relación con la palabra frente al producto o servicio que se pretende distinguir, y otras en relación con idénticos signos ya adoptados por terceros para los mismos productos o servicios. Es suficiente, a nuestro juicio, que se señale como requisito el de la "distintividad".

3. En cuanto a la definición, nos inclinamos por la corriente doctrinaria que hace énfasis en la identificación del producto mismo, independientemente de su procedencia empresarial.

Artículo 72. No podrán registrarse como marca los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

Art. 58. No podrán ser objeto de registro como marcas:

Comentarios:

La reforma consiste en disponer expresamente que no son susceptibles de registro como marcas los signos que no reúnan los requisitos del artículo 71. En la legislación anterior dicha causal de irregistrabilidad, si bien no se enumeraba dentro de las causales de irregistrabilidad que señalaba el art. 58, sí consagraba la obligación para la oficina nacional competente de verificar si la marca reunía los requisitos tanto del art. 56, como del 58. En términos generales, puede decirse que los requisitos que establece el art. 71 son dos: (i) que el signo sea perceptible y susceptible de representación gráfica, y (ii) que sea suficientemente distintivo. En nuestra opinión, este último requisito, vale decir, su distintividad, se cumple si el signo no se encuentra incurso dentro de alguna de las causales que señala el art. 72. En otros términos, la oficina nacional competente no puede rechazar el registro de una marca, por razones de falta de distintividad, diferentes a las consagradas en el art. 72.

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores;

Comentarios:

Con la reforma se pretende precisar que también son irregistrables los "envases" usuales de los productos; además, que no sólo son irregistrables las formas necesarias de los productos como tal (la forma de un limón, para distinguir limones), sino formas que se deriven de las características de los productos o del uso o empleo

al que estén destinados (dentro de estas características podrían mencionarse las dimensiones del producto o sus propios colores, que la antigua legislación consagraba expresamente).

No resulta claro ejemplarizar cómo se puede aplicar esta causal en el caso de los servicios, que están constituidos por prestaciones que no tienen una forma material.

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional técnica, o un valor intrínseco mayor o diferente, al producto o al servicio al cual se aplican;

Comentarios:

Se trata de una causal nueva, que no estaba consagrada en la legislación anterior. Debe tenerse en cuenta que se refiere a formas, es decir, a marcas de tres dimensiones. El signo como tal puede reunir el requisito de distintividad, pero si a la vez, tal forma implica una ventaja funcional o técnica, sería irregistrable. (Piénsese por ejemplo, en un envase que en virtud de una forma particular de la manija, tiene un mejor agarre). Nos parece que la razón estriba en el hecho de que "la ventaja funcional o técnica", corresponde al concepto de "nuevas creaciones", que tienen un régimen propio, que difiere al de los signos distintivos; dentro del primero, las creaciones, con el paso del tiempo, se convierten en bienes de dominio público; por el contrario, en el caso de los signos distintivos, el derecho de exclusiva tiene vocación de perpetuidad. En consecuencia, si a una "nueva creación" se le aplica el régimen del signo distintivo, pierde esa posibilidad de pasar al dominio público.

También se refiere la norma a aquellos casos en que la "forma" da al producto un valor mayor o diferente. Sería el caso, por ejemplo, de formas que tengan un "valor artístico". La justificación de esta causal podría radicar, como en el caso anterior, en el diferente régimen jurídico que regula tales formas (derechos de autor), y de otra parte, que la originalidad o el valor artístico del signo, son irrelevantes para el derecho marcario.

También aquí resulta difícil ejemplarizar la norma, cuando se trata de marcas de servicios, pues por la naturaleza inmaterial de las "prestaciones", el uso de la marca siempre se hace de un modo referencial.

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,

c) Las denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o

el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;

Comentarios:

Con la reforma se pretende aclarar que esta causal de irregistrabilidad también se refiere a aquellos signos que indiquen cualquier característica, información o dato del producto o servicio que se pretenda identificar con la marca. Otra modificación que vale la pena resaltar es que la norma habla de signos que consistan exclusivamente en Podría interpretarse entonces que si la marca es compleja, y tiene un signo genérico y otro que es distintivo, sería susceptible de registro. Nos parece que esto sería cierto, sólo en la medida en que exista una combinación que resulte fantástica.

c) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los países miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas;

Comentarios:

En la nueva redacción se han introducido los siguientes cambios: (i) como en el caso del literal anterior, se introduce el calificativo de "exclusivamente"; a este respecto hacemos extensivos los comentarios anteriores; (ii) amplía la prohibición a todo tipo de signo y no sólo a las palabras; (iii) cambia "países miembros" por "país", con lo cual parece que la apreciación que supone la norma debe hacerse con parámetros locales, es decir, del país en el cual se solicita el registro de la marca y no con los de todos los países miembros; (iv) se suprime "palabras equivalentes en otros idiomas".

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica:

Comentarios:

Es una nueva causal de irregistrabilidad, conveniente en la medida en que establece una pauta legal para determinar la irregistrabilidad de signos constituidos por colo-

res. A contrario sensu, debe entonces entenderse que son registrables las combinaciones de colores y los colores aislados, en la medida en que estén determinados por una forma específica.

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

Comentarios:

Se separan en dos causales, los signos ilícitos (contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres) y los signos engañosos. En el primer caso expresamente se contempla el caso de signos contrarios a la ley y a la moral. (En la antigua norma sólo se hablaba de buenas costumbres y orden público), y en el segundo caso, se modifica ligeramente la redacción para dar cabida a signos que por cualquier razón puedan inducir a los medios comerciales o al público a error.

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

Comentarios:

Se trata de una nueva causal de irregistrabilidad, que prohíbe el registro como marcas de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Merece los siguientes comentarios: (i) Se prohíbe, a nuestro juicio acertadamente, no sólo el registro como marca de una denominación de origen, sino las imitaciones de la misma; (ii) Se exige que la denominación de origen se encuentre protegida. Interpretamos

que tal protección se refiere a la que se le concede en el país de origen. (Recuérdese que en derecho comparado existen varios sistemas para obtener la protección de una denominación de origen; judicial, por decreto, etc., o bien mediante su registro internacional). Dicho sea de paso, en Colombia no se ha reglamentado la materia y en consecuencia no existe un mecanismo que permita obtener la protección de una denominación de origen. (Excepto si se acude a las normas de competencia desleal). (iii) En relación con las indicaciones geográficas, vale la pena distinguir entre indicaciones de procedencia y nombres geográficos. El Código de Comercio colombiano califica las primeras como signos distintivos y las define en los siguientes términos: "Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado". Consideramos que para que pueda hablarse de indicación de procedencia, debe existir la relación previa, establecida por los interesados, entre la misma y el producto respecto del cual quiere denotarse su origen. (Por ejemplo, Colombia para el caso del café). De otra parte, existe el nombre geográfico, que designa cualquier lugar geográfico, sin que dicho lugar tenga relación con el producto que se pretende distinguir. Las indicaciones de procedencia son irregistrables como marcas; no así los nombres geográficos, que en principio sí tienen la aptitud de convertirse en marcas, excepto en el caso que induzcan a error, situación comprendida en el literal anterior".

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional; que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;

e) Las que reproduzcan o imiten sin autorización los escudos de armas, banderas y otras (sic) emblemas, denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional intergubernamental o creada por un convenio internacional;

Comentarios:

En este literal básicamente se reproduce la norma anterior. Sin embargo, se agrega en su última parte una prohibición, en el sentido de que los signos a que se refiere la norma no pueden registrarse en forma independiente o como el elemento principal dentro de un conjunto. No tiene una justificación clara esta prohibición, particularmente en el caso de que sea la misma organización la que solicita el registro de su distintivo. Debería entenderse tal prohibición para el caso de que sea un tercero con autorización quien solicita el registro, pues tal vez con ello se

impediría que otros terceros debidamente autorizados por la misma organización, pudieran usar y registrar tal distintivo.

k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; y,

Comentarios:

Se trata de una nueva causal de irreregistrabilidad, que a nuestro juicio adolece de falta de claridad en su redacción. Entendemos que se refiere a los símbolos adoptados por las autoridades encargadas de expedir las normas técnicas y de control de calidad que deben observarse en la fabricación de productos regulados. Su utilización indica que el producto ha sido precisamente fabricado de acuerdo con tales normas. Debe tenerse en cuenta que no es el uso del distintivo lo que se prohíbe; por el contrario, su uso podría resultar necesario, para indicar que el fabricante ha elaborado el producto así marcado, según ciertas normas técnicas y de calidad. (Esta información puede ser de utilidad para el consumidor, pero el uso de estos símbolos debe regularse en otro tipo de norma). Lo que se prohíbe es su registro a nombre de un empresario determinado, pues se le atribuiría una facultad de uso exclusivo del mismo, lo que obviamente es contrario a su naturaleza por las razones expresadas.

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Comentarios:

También se trata de una nueva causal de irreregistrabilidad. Posiblemente se ha considerado que tales signos pueden inducir al público a error, y allí radica el fundamento de la prohibición.

k) La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

Comentarios:

Esta causal de irreregistrabilidad ha sido suprimida en la nueva norma, pero consideramos que implícitamente está contenida en las demás causales de irreregistrabilidad

que resulten pertinentes, pues no tendría mayor sentido la interpretación de que las prohibiciones sólo se refieren a palabras en español o que por el hecho de escribirse en otro idioma adquieren distintividad.

Artículo 73. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas:

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

Comentarios:

Es importante resaltar que las causales de irregistrabilidad se han dividido en dos grupos: el primero, que comprende las causales que se refieren a la distintividad del signo en sí mismo considerado, y que se denominan por la doctrina causales absolutas de irregistrabilidad (contenidas en el art. 72) y, el segundo grupo, que comprende las llamadas causales relativas de irregistrabilidad que afectan derechos de terceros (art. 73). No obstante, no existe una regulación coherente con tal clasificación, pues se les da el mismo tratamiento procedimental a unas y otras.

El literal (a) reproduce la norma anterior, con las siguientes importantes excepciones:

(i) Suprime inexplicablemente la hipótesis de una marca "solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad", y decimos que inexplicablemente, por cuanto en el nuevo ordenamiento cobra una especial importancia la reivindicación de la prioridad (art. 87). En su oportunidad volveremos sobre el punto.

(ii) La prohibición se extiende a productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, a pesar de que no sean los mismos productos o servicios amparados por el registro. Como se recordará en la Decisión 85, se limitaba la causal de irregistrabilidad a productos o servicios comprendidos en la misma clase amparada por la marca registrada (o solicitada con anterioridad). Si bien dicha norma establecía un criterio muy estricto de apreciación, que en ocasiones no permitía su aplicación en casos de evidente semejanza de los productos en conflicto pero clasificados en grupos diferentes, tenía una indudable

ventaja: seguridad jurídica y certeza sobre el alcance de la protección de una marca registrada. De otro lado, partía de un supuesto elemental y es que los productos comprendidos en una misma clase son semejantes, tienen una misma naturaleza, por lo menos de orden legal. Si se examina con detenimiento la nueva normatividad, parece desprenderse que el registro y por ende su protección, debe circunscribirse a productos o servicios específicamente determinados, no a toda una clase. Así por ejemplo, en el art. 76, literal c), se dice que la solicitud debe contener “la indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro” (en el art. 60 de la Dec. se dice: “indicación de la clase o clases”); el art. 89 que dispone: “Si la solicitud de renovación comprende tan solo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate”; el art. 78 que dispone que no se puede modificar la solicitud en relación con los productos o servicios principalmente especificados; el art. 99 que dice que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio. Podría entonces afirmarse que se ha cambiado el criterio de la “clase”, por el del “producto”, que efectivamente se distinga. Dicho de otra forma, podrían coexistir marcas idénticas en la misma clase, siempre que se trate de productos diferentes, que no induzcan al público a error (helados y harinas; herbicidas y alimentos dietéticos), etc. Y en otro sentido, no serían registrables marcas idénticas en clases diferentes, si los productos específicos que distinguen pueden inducir al público a error (una bebida lacteada y una bebida a base de chocolate). Además consideramos que la posibilidad de “inducir a error” no sólo puede interpretarse en relación con la “procedencia común del producto”; también entrarían en juego otros factores, como la posibilidad de causar un perjuicio al consumidor (la marca de un raticida confundible con la de un alimento dietético).

b) Sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error;

Comentarios:

Se trata de una nueva causal de irreregistrabilidad. Define convenientemente el punto, por lo menos en Colombia, donde se venían sosteniendo dos tesis: la primera según la cual no eran viables las oposiciones con base en un nombre comercial, en razón de que no estaba comprendida dentro de las causales taxativas del art. 58 de la Decisión 85; y la segunda, que sostenía lo contrario, con base en el argumento de que en el caso del nombre comercial era aplicable la legislación interna, por no estar regulada la materia en la Decisión 85.

La disposición que estamos comentado merece las siguientes observaciones:

(i) Nótese que se habla de un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. Lo anterior significa que el derecho al uso exclusivo al nombre comercial, se debe determinar de acuerdo con las disposiciones de la ley interna. No se precisa sin embargo, que el nacimiento de ese derecho de exclusividad debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud y que debe ser de propiedad de un tercero.

(ii) Ocurre también que la Decisión 313 regula el nombre comercial, y lo define en un sentido diferente a la legislación colombiana. (Según el C. de Co. el nombre comercial designa al empresario, mientras que según la Decisión 313 designa la empresa o el establecimiento comercial). Pero además sujeta el nombre comercial al régimen de marcas de la Decisión 313 que evidentemente no es compatible con la legislación colombiana sobre la materia.

(iii) En nuestra opinión, también se omite el requisito de que los productos o servicios que distingue la marca estén dentro del mismo ramo de negocios que se identifican con el nombre comercial.

(iv) Por último, cabría anotar que la fórmula "siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error", es vaga y poco precisa. ¿A qué circunstancias se refiere? ¿Qué criterio debe aplicar el funcionario examinador? ¿Cuál es el preciso alcance del derecho del titular sobre el nombre comercial? Estos son los interrogantes que no pueden responderse adecuadamente.

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error.

Comentarios:

La Decisión 313 permite el registro de lemas comerciales como marcas (art. 107); bajo la Decisión 85, así no se contemplara expresamente esa posibilidad, los lemas comerciales también eran registrables como marcas. No obstante, la Decisión 313 los define como "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca" y establece el requisito de indicar en la solicitud la marca solicitada o registrada con la cual se usará. En cierto sentido se puede entonces afirmar que el lema comercial no tiene vida independiente, o mejor depende de otra marca a la que complementa. Se confirma lo anterior con una norma que dispone que no puede ser transferido sino con la marca a la cual se asocia.

Desde otro punto de vista, merece esta causal las siguientes observaciones: no circunscribe la prohibición a lemas comerciales que se soliciten para los mismos o similares productos, circunstancia que podría interpretarse en el sentido de que la protección del lema comercial no está restringida por la naturaleza del producto o servicio a que se aplican.

Se atenúa sin embargo, tal interpretación, pues la norma dice que siempre y cuando "pudiere inducirse al público a error" lo que usualmente ocurre, si el mismo lema o uno similar se usa para los mismos o similares productos o servicios.

Causa incertidumbre lo que se quiere significar con la expresión "dadas las circunstancias". Puede referirse a que se deben tener en cuenta los factores que rodean su uso, o bien simplemente que el examinador tiene mayor libertad de criterio para determinar si existe ese peligro de confusión, valorando hipotéticamente tales factores.

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, la traducción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos;

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Comentarios:

Con esta norma se amplía notablemente la protección que dispensaba la legislación anterior a las marcas notoriamente conocidas.

Se habla, en primer lugar, de signos distintivos notoriamente conocidos, con lo cual no sólo se comprenden las marcas, sino los nombres comerciales, las enseñas, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Así mismo, se requiere que el signo goce de notoriedad bien en el país, o bien en el comercio subregional (entendemos cualquier país miembro del Grupo Andino) o internacional (entendemos en cualquier país), pero en este último caso, sujeto a que la legislación de ese país dé un trato recíproco a los colombianos.

Se aclara además que la notoriedad sólo debe presentarse en el sector interesado, vale decir que no se requiere que sea notorio el signo en concepto de la generalidad del público.

La reforma más importante radica en que la protección de la marca notoria, o mejor, del signo notorio, se hace extensiva a todas las clases; en consecuencia, para que opere la prohibición no se requiere la identidad o semejanza de productos; tan sólo la reproducción, total o parcial, la imitación o la traducción del signo notorio.

Se aclara tal vez innecesariamente que la prohibición no opera en relación con el titular de la marca, y es que debe tenerse en cuenta que para intentar las acciones tendientes a impedir el uso de la marca por terceros, es necesario que la marca con base en la cual tales acciones se ejerzan, se encuentre registrada en Colombia.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Comentarios:

Aparentemente se trata de una reiteración innecesaria de la norma anterior. Sin embargo, difiere de ésta en que aquí se habla de "similares hasta el punto de producir confusión", mientras que en el literal anterior se habla de "reproducción, transcripción, imitación", conceptos muy cercanos a la "identidad". De otra parte, se refiere específicamente a marcas y no a "signos", que como lo vimos al comentar el literal anterior es un concepto más amplio. Además no especifica si la marca debe ser notoriamente conocida en el país o en exterior, y si se requiere trato recíproco. Al no hacerse tal distinción, consideramos que la norma debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, que prohíbe el registro de una marca notoriamente conocida en cualquier lugar, sin consideración a que en el país de origen se reconozca un trato recíproco.

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y;

h) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de los herederos y los nombres históricos.

Sin embargo no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usan otras personas;

i) Los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir vinculación con personas vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo;

Comentarios:

Reproduce, con algunas variaciones, la causal correspondiente de la legislación anterior. Se protege con esta norma, el derecho al nombre civil como a la imagen de una persona natural. Dentro del nombre civil, se engloba el nombre completo, el apellido, el seudónimo y la firma. En nuestra opinión, el solo apellido no es susceptible de protección, pues no individualiza a una sola persona. Dentro del concepto de imagen, se engloba el retrato y la caricatura. (Por caricatura ha de entenderse "figura ridícula en que se deforman las facciones y el aspecto de alguna persona"). Nos causa alguna duda lo que se quiso significar con la frase "o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste".

Para atribuirle algún sentido entendemos que en este último caso la norma se refiere a un nombre, que a pesar de que coincide con el del peticionario, la generalidad del público asocia ese nombre con otra persona. Supongamos el caso de un niño que es bautizado con el nombre de Fidel Castro. A pesar de que tal nombre le corresponde, la generalidad del público lo asocia con el dictador cubano.

Los nombres e imágenes de personas naturales son susceptibles de ser registrados como marca por sus titulares, con la excepción antes referida, o por terceros con

el consentimiento del titular. Si bien no distingue entre personas, vivas o fallecidas, al tocar el punto del consentimiento afirma que éste deberá ser otorgado por la persona o sus herederos.

También se elimina el requisito de solicitar el registro como marca del propio nombre en forma peculiar y distinta para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas.

Se suprime la prohibición que se refiere a nombres históricos y la contenida en el literal i) del art. 58 de la Decisión 85.

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Comentarios:

Se trata de una nueva causal. Tiende a proteger derechos de autor de terceros, en relación con dos aspectos: los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, y los personajes ficticios o simbólicos, que en la práctica son los elementos que con mayor frecuencia son reproducidos en una marca. Estos elementos son susceptibles de ser registrados como marcas por el titular del derecho autor, o por un tercero, con el consentimiento del titular.

j) La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares.

Comentarios:

Esta prohibición consagrada en el art. 58 de la Decisión 85, no tiene correspondencia en la nueva norma, en lo que se refiere a marcas registradas en otro idioma. (Sí se contempla para el caso de signos notoriamente conocidos). No obstante, consideramos que puede entenderse incorporada en el literal (a) pues "la traducción" es una forma de imitación.

Artículo 74. A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información.

Comentarios:

Nos surgen los siguientes interrogantes: (i) Si el sistema de notificación e información, se refiere al legítimo titular de la marca, para que defienda su marca, o si está encaminado a informar a los terceros para que se abstengan de solicitar la marca; (ii) Qué criterios se deben de tener en cuenta para determinar la notoriedad de las marcas.

Artículo 75. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto, sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Art. 59. Cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico deberá indicarse al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Comentarios:

Precisa convenientemente que la indicación del lugar de fabricación del producto debe colocarse en el producto, para efectos de su comercialización, no en la solicitud de registro de la marca, lo cual no tiene mayor sentido.

También se elimina tal requisito para el caso de marcas en idioma extranjero.

SECCION II

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

SECCION II

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 76. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) La identificación del peticionario;
- b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;
- c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y
- d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

Artículo 60. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener:

- a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante;
- b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y
- c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Comentarios:

La nueva norma señala como un requisito adicional, la presentación del comprobante de pago de la tasa de presentación preestablecida. De otra parte, establece una sanción en caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en la norma, consistente en que considerará la solicitud como no presentada, o lo que es lo mismo, no origina un derecho de prioridad en favor del solicitante. Nos parece excesiva la sanción, particularmente en el caso de la falta de presentación del comprobante de pago.

En otro lugar de estos comentarios, señalamos también que según esta norma se requiere la identificación de los productos o servicios que se pretenden distinguir, no simplemente la clase.

Artículo 77. Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

- a) Los que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica peticionaria;
- b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación;
- c) Copia de la primera solicitud de marca presentada en cualquier país miembro, si se reivindica prioridad;
- d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y
- e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los demás países miembros.

Comentarios:

Reproduce la norma anterior, aunque como vimos, el comprobante de pago de los derechos fiscales forma parte de los requisitos de forma que podemos llamar esenciales. Omite el requisito de los poderes, lo cual debe ser regulado por la legislación interna. Para reclamar prioridad de una solicitud presentada en otro país miembro, exige la presentación de la copia misma.

NOTA: El Decreto 575 de 3 de abril de 1992, en su art. 22, reglamenta el literal e) de esta norma. Dicho artículo es del siguiente tenor:

Artículo 22. Otros requisitos. Los requisitos a los cuales se refiere el literal e) del artículo 77 de la Decisión son:

- a) Poder debidamente otorgado a un abogado titulado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si fuere del caso.
- b) Si la marca es figurativa, mixta o tridimensional, seis (6) copias nítidas de la misma, en papel y en una dimensión de 6 X 6 cm.

Artículo 61. A la solicitud deberá acompañarse:

- a) Comprobante de pago de los derechos fiscales correspondientes;
- b) Los poderes que fueren necesarios;
- c) Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
- d) Reproducciones de la marca si fuere el caso.

c) En el caso previsto en el artículo 86 de la Decisión, para efectos de la prioridad, además de los requisitos anteriores se acompañará la certificación de la autoridad competente en la cual conste la fecha y el lugar de la exhibición.

d) Si se reivindica la prioridad a la que hace referencia el artículo 93 de la Decisión, copia debidamente legalizada y traducida de la primera solicitud de registro válidamente presentada en un país miembro o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

e) Las solicitudes se diligenciarán en los formatos diseñados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 78. El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. En este sentido, no podrá modificar su solicitud en lo referente al signo, la clase y los productos o servicios principalmente especificados.

En todo caso, la modificación deberá efectuarse antes de la publicación.

Comentarios:

Esta norma se justifica por razones de orden y claridad en el trámite. No parece razonable que se prohíba la limitación de la lista de productos o servicios inicialmente descritos en la solicitud, aun después de la publicación. En la práctica ha sido un expediente usual, limitar el alcance de los productos o excluir algunos de los indicados inicialmente en la solicitud, con el propósito de llegar a una transacción con el opositor, lo cual redundaría en beneficio de la descongestión de las oficinas de Propiedad Industrial.

Artículo 79. Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente capítulo.

Artículo 62. Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los arts. 56, 58, 59, 60 y 61 del presente capítulo.

Artículo 80. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su presentación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro del término señalado, la oficina nacional competente considera que no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada y se ordenará su archivo.

Comentarios:

Anotamos en primer lugar un error de terminología: en lugar de “Admitida” debe hablarse de “Presentada” la solicitud. Con el nuevo procedimiento, se persigue en una primera etapa que se examinen los requisitos de forma (los contenidos en los arts. 76 y 77) y se le señala a la Administración un término para tal efecto (15 días hábiles). Sin embargo, si la Administración no efectúa el examen en el término legal, no se establece ninguna sanción, ni consecuencia.

De otra parte, el plazo para que el peticionario subsane los defectos formales se reduce a la mitad (30 días hábiles), pero prorrogable por un término igual por una sola vez.

NOTA: Los arts. 23 y 24 del Decreto 575 reglamentan el art. 79 y disponen lo siguiente:

Artículo 23. Requisitos formales. Los aspectos formales a los cuales se refiere el artículo 79 de la Decisión son los establecidos en los artículos 76 y 77 de la misma, así como los previstos en el artículo anterior.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la simple verificación de los requisitos previstos en el artículo 76 de la Decisión 313, cuya ausencia supondrá que la solicitud no sea admitida a trámite.

Artículo 24. Prioridad. Toda solicitud de registro de marca, que satisfaga los requisitos a que alude el artículo anterior, otorgará al solicitante el derecho de

Artículo 63. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 60 ó no se han acompañado los documentos previstos en el artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente capítulo.

prioridad a partir del día, la hora y el minuto de su recepción, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 86 y 93 de la Decisión 313.

NOTA: El art. 25 del Decreto 575 reglamenta el art. 80, en los siguientes términos:

Artículo 25. Respuesta a los requerimientos. El peticionario presentará en un solo escrito, debidamente relacionados, tanto la documentación faltante como las demás enmiendas y aclaraciones que se le soliciten, en relación con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 313.

Si la solicitud no se complementa o aclara dentro del término establecido en el mencionado artículo, el interesado podrá solicitar prórroga según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 del presente reglamento.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no ha cumplido los requisitos exigidos, se rechazará la solicitud.

Artículo 81. Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.

Artículo 82. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

Art. 65. Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo país miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

Comentarios:

Se introduce aquí una conveniente reforma: en esta segunda etapa, si la solicitud reúne los requisitos de forma, se ordena su publicación para que se surta el llamamiento de oposiciones.

Se exige que quien formula la oposición (impropiamente denominada observación) tenga un legítimo interés (que puede ser de orden personal o patrimonial). Consideramos que cumple con tal requisito no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de la marca (causales de irregistrabilidad consagradas en el art. 73), sino el que pueda afectarse aun en forma indirecta por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (Causales consagradas en el art. 72).

NOTA: En el art. 26 del Decreto 575 se reglamentan las observaciones, en los siguientes términos:

Artículo 26. Presentación de observaciones. La presentación de las observaciones por terceros deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Nombre, dirección y domicilio de la persona que presenta observaciones. Tratándose de una persona jurídica deberá acompañar el certificado de existencia y representación legal.

b) Poder debidamente otorgado a un abogado titulado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si fuere del caso.

c) Escrito, en original y copia, que precise el interés legítimo que le asiste y un análisis con las indicaciones claras de los motivos de sus observaciones.

d) Las pruebas tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo.

e) Si la observación se fundamenta en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Decisión, la identificación de la marca o nombre que da lugar a la presentación de la observación, su clase y el número del registro o del expediente con el cual se tramita su solicitud.

Cuando la observación trate de signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

f) La identificación correcta del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud.

g) Comprobante de pago correspondiente.

Artículo 83. La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente:

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición

Artículo 66. Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo país miembro.

de registro de marca a la cual se observa;

c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o,

d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de la marca.

Artículo 84. Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles, improrrogables, para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario, mediante resolución motivada.

Comentarios:

En la norma antes vigente, consideramos que acertadamente, el trámite de las oposiciones se remitía a la legislación interna. Ahora se sustituye esta fórmula por la reglamentación de un trámite administrativo, que consideramos muy poco afortunada. Tal vez el único punto de común acuerdo en los diferentes estudios y reuniones de abogados colombianos, expertos en propiedad industrial, sobre la reforma de la Decisión 85, fue el del procedimiento, que se considera del exclusivo resorte de la legislación interna.

En nuestra opinión, el art. 83 confunde el rechazo in limine con el rechazo de oficio. Por el primero se entiende el rechazo de la oposición, anticipadamente, sin que deba surtir todo el trámite previsto en la norma, por presentarse las situaciones excepcionales expresamente contempladas en el art. 83. Por el rechazo de oficio, se entiende que la decisión parte de la iniciativa de la Administración. No vemos razón alguna para que en los casos mencionados, el solicitante no pueda proponer el rechazo.

El literal b) del art. 83 olvida el caso de las solicitudes presentadas con posterioridad, con reivindicación válida de una prioridad.

El literal c) puede presentar múltiples dificultades en su aplicación. ¿Quién juzga cuándo se puede causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva del signo o del valor comercial de la marca? ¿Cuándo hay un aprovechamiento injustificado de ésta? ¿Deben ser alegadas estas causales por el opositor? ¿Dónde están consagradas estas causales de irregistrabilidad, o mejor, por qué no se enumeran en el art. 73? ¿Tales situaciones sólo es posible que se presenten cuando las marcas pertenecen a clases disímiles. ¿Aquí se aplica el criterio de "clase" y no de "producto"? ¿Pueden también presentarse en el caso de marcas evidentemente distintas?

El literal d) también presenta serias dificultades: ¿Qué sucede por ejemplo, cuando no existe una norma vigente que expresamente regula la situación controvertida? (Piénsese en el caso de solicitudes que se han presentado en contravención de una obligación legal o contractual).

El art. 84 de la Decisión 311 fue modificado en la Decisión 313, en el siguiente sentido: precisó que se trataba de observaciones presentadas, no admitidas (lo cual podía suponer la existencia de una providencia adicional admitiendo al trámite las observaciones); además precisó que se tratara de observaciones que no incurrieran en las causales del artículo anterior, y que la decisión de la oficina nacional competente versa sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro de marca.

Tal vez la más importante modificación de la Decisión 313 en este punto es la supresión del inciso segundo que era del siguiente tenor: "Los países miembros podrán remitir las observaciones a las autoridades judiciales competentes, si así lo dispone su respectiva legislación". Tal circunstancia confirma a nuestro juicio, que las oposiciones deben tener un trámite administrativo, que es el expresamente previsto en la Decisión 313, y que no cabría aplicar la norma de derecho interno si ésta dispone un trámite diferente o que se surta ante la justicia ordinaria.

En cuanto al trámite mismo que se consagra en el art. 84, si bien puede resultar muy ágil, no hay etapa probatoria, lo cual es particularmente delicado en los casos de oposiciones que se fundamenten en derechos particulares cuya prueba no obra en los archivos de la Administración.

Otro aspecto que debe resaltarse es que la notificación de la decisión de la oficina nacional competente sólo está prevista para el peticionario (que lo hemos entendido como el solicitante de la marca). Podría entenderse lo anterior en el sentido de que el opositor no puede hacer uso de los recursos de ley contra una decisión adversa, en cuyo caso cobraría pleno significado la denominación de "observaciones". De ser correcta esta interpretación, implicaría naturalmente que quien formula la oposición no es parte del procedimiento sino simplemente un coadyuvante de la Administración, cuya actuación se agota con la presentación de las observaciones y que naturalmente la decisión de la Administración en ninguna forma lo vincula, ni aun como tercero interesado. Se pregunta entonces, ese tercero con un legítimo interés, ¿cuándo, cómo y ante quién pueda hacer valer su derecho subjetivo particular y su derecho de acción?

Artículo 85. Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 64. En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante podrá decidir el rechazo de la solicitud.

Artículo 67. Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.

Comentarios:

Los arts. 83 y 86 de la Decisión 311 se modifican con el art. 85 de la Decisión 313. Convenientemente se aclara que procede el examen de registrabilidad aquí previsto, sólo en el evento de que no se hubieren presentado observaciones. Según la redacción de la Decisión 311, procedía el examen de registrabilidad también en el caso de haberse formulado observaciones y después de decididas éstas, lo cual suponía que se efectuaran dos exámenes de registrabilidad del signo.

Artículo 86. Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o servicios en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, que sea solicitada en el término de seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieron por primera vez con

dicha marca. En este caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en el cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez en relación con los productos o servicios de que se trate.

Comentarios:

Se trata de una nueva norma, sin correspondencia en la Decisión 85, que consagra un derecho de prioridad para las solicitudes de registro de marcas que se presenten dentro de los seis meses siguientes a una exposición en que los productos o servicios distinguidos con la marca hayan sido expuestos. (En el Código de Comercio colombiano ya estaba consagrada). En la Decisión 313 se modificó ligeramente su redacción, precisando su sentido. (La redacción del art. 87 de la Decisión 311, daba a entender que su concesión era obligatoria).

Artículo 87. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 69. El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años.

Comentarios:

Se aumenta el término de vigencia del registro y de las renovaciones a 10 años. Su propósito aparentemente es disminuir trámites y descongestionar las oficinas de Propiedad Industrial, lo que es un tanto discutible.

NOTA: El art. 27 del Decreto 575 reglamenta esta norma en los siguientes términos:

Artículo 27. De la vigencia del registro. Para efectos del artículo 87 de la Decisión el término de vigencia del registro de la marca empezará a contarse a partir del momento en que el acto administrativo que lo confiera quede en firme.

Artículo 88. La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro.

Artículo 89. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.

Artículo 90. Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el art. 88, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada.

Comentarios:

Los arts. 88, 89 y 90 de la Decisión 313, consagran una nueva regulación en materia de renovaciones. En la Decisión 313, se suprime la primera parte del art. 91 de la Decisión 311, que incurría en contradicción con el art. 89 de la misma (en la primera se establecía un plazo de gracia de seis meses, y en la segunda de un año). La reforma consiste en lo siguiente:

1. Se elimina la prueba de uso, que se sustituye por la acción de cancelación por no uso, cuyas características expondremos en otro lugar.
2. Se señala un término de seis meses, anteriores a la fecha de expiración del registro, dentro del cual se debe presentar la solicitud de renovación. (En Colombia, existía una norma reglamentaria en el mismo sentido).

Artículo 70. Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro.

Se establece un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro para solicitar la renovación. En este caso, debe entenderse que la fecha de vigencia del registro original no se modifica. Cabe preguntarse si en el período de gracia y sin haberse presentado la renovación, el registro conserva todos sus efectos.

4. El art. 89 consagra una especie de renovación parcial, cuando el titular del registro sólo la solicita para una parte de los productos amparados por el registro original. Como se dijo en otra parte de estos comentarios, esta norma parece obedecer al criterio de que la marca debe estar registrada para distinguir "productos o servicios determinados" y no la clase respectiva en general.

Esta reforma nos parece profundamente inconveniente. Si se opta por el requisito del uso para mantener los derechos sobre la marca, posición que evidentemente puede ser sustentada (bloqueo de nuevas marcas, congestión en los registros, mantenimiento de bienes sin valor), es preferible adoptar el sistema de la Decisión 85 que en síntesis consiste en establecer un término de vigencia del registro de cinco años y el requisito de demostrar el uso para que la renovación sea concedida. Una adecuada reglamentación sobre la prueba del uso puede obviar los problemas de tramitación ante la oficina de Propiedad Industrial, siempre y cuando que se parta de la base de la buena fe del interesado. El régimen de la cancelación por no uso, en alguna forma estimula la apropiación indebida de signos distintivos, le resta certeza y seguridad jurídica al derecho, máxime cuando se consagra también como excepción, y al dársele un trámite administrativo a la cancelación, sin ningún riesgo ni costas para quien lo propone, no me cabe duda de que va a generar una avalancha de procesos ocasionando una congestión muchísimo mayor a la que se ocasionaría con los trámites normales de la renovación.

El plazo de gracia, que puede estar inspirado en un buen propósito, no tiene a nuestro juicio ninguna razón de ser. Es una extensión del término de vigencia del registro, que ya es de 10 años, que atenta contra la certeza y seguridad jurídica, requisitos que son imprescindibles, particularmente tratándose de bienes inmateriales.

En relación con el art. 90, cabría observar que la coexistencia de registros debe tomarse tan solo como un indicio de no confundibilidad, siempre y cuando se fundamente en el uso efectivo y simultáneo de las marcas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que según el art. 102, la nulidad del registro de una marca, que bien puede basarse en un registro anterior, no está limitada en el tiempo, y en consecuencia podría intentarse en cualquier momento, aun después de que transcurra un largo período de coexistencia de los registros de marcas en conflicto.

NOTA: La solicitud de renovación se reglamenta en el art. 28 del Decreto 575, en los siguientes términos:

ARTICULO 28. De la solicitud de renovación. Además de los requisitos de forma previstos para las solicitudes de registro de marcas, las de renovación deberán

indicar la identificación, domicilio y dirección del solicitante y de su apoderado, el número de certificado, la marca, la clase y los productos o servicios de que se trate, señalar si existen solicitudes de registro de cesión, cambio de nombre o de domicilio que se encuentren en trámite y acompañar el comprobante de pago por concepto de presentación de la solicitud por cada certificado.

Artículo 91. Los países miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones.

Artículo 68. Los países miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.

Los países miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año contado a partir de la vigencia del presente reglamento para hacerlo.

Comentarios:

Con la modificación introducida, la Clasificación Internacional de Niza, sus actualizaciones y modificaciones son aplicables, sin que se requiera una norma de derecho interno que la adopte.

Artículo 71. La oficina nacional competente ordenará la publicación de las marcas registradas en un órgano de publicidad adecuado.

Comentarios:

Esta norma de la Decisión 85 no tiene correspondencia en la Decisión 313. Si bien puede suplirse por una norma de derecho interno, hubiese sido preferible su consagración expresa en la Decisión 313, habida cuenta del requisito de la "publicidad", que es fundamental en el régimen de marcas.

SECCIÓN III

DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA (REGISTRO)

SECCION III

DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA (REGISTRO)

Artículo 92. El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 72. El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Comentarios:

Al igual que en la legislación anterior, se reitera en la nueva norma que es el hecho del registro la fuente del derecho sobre la marca. Sin embargo, la redacción no es afortunada. No se menciona la exclusividad que es la nota predominante en los derechos de propiedad industrial.

Artículo 93. La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un país miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para obtener el registro sobre la misma marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 73. La admisión de la solicitud de registro de una marca en un país miembro, otorgará al petionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo pueda solicitar el registro en los otros países miembros.

Comentarios:

La nueva norma introduce una reforma importante. El derecho de prioridad no sólo se origina por razón de solicitudes presentadas en un país miembro, sino por la presentación de la primera solicitud en cualquier país, sujeto a que en la legislación de dicho país se les dé un trato recíproco a los nacionales de los países miembros.

También se precisa convenientemente que es la presentación de la primera solicitud lo que origina el derecho de prioridad, y no la admisión de la solicitud, como se disponía en la antigua norma.

Igualmente puede invocar la prioridad el solicitante como su causahabiente.

Los requisitos que entonces se deben satisfacer para invocar la prioridad, serán los siguientes:

- (1) Que se trate de la primera solicitud.
- (2) Que la solicitud haya sido válidamente presentada, esto es, que reúna los requisitos formales establecidos por la ley del país de que se trate.
- (3) Que se invoque dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud.

- (4) Que si se trata de una solicitud presentada en un país diferente a un país miembro, su legislación conceda un trato recíproco a los nacionales de los países miembros.

Por razones de claridad, consideramos que hubiese sido conveniente definir el derecho de prioridad y sus efectos.

Artículo 94. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
- c) Importar o exportar productos con la marca;

Artículo 74. El titular o licenciataria de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales.

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, daño económico o comercial injusto o produzca una dilución de la fuerza distintiva o de valor comercial de dicha marca; o

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

Artículo 95. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico, designar con la marca los productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiere sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre publicidad resulten aplicables.

Comentarios:

Los arts. 95 y 94 desarrollan con mayor amplitud las dos facultades que se consagraban en el art. 74 de la Decisión 85 y que configuran la noción de derecho exclusivo: usar (exclusivamente) la marca e impedir que terceros la usen o infrinjan los derechos inherentes a la misma. Respecto de la facultad de uso, el art. 95 precisa que puede ejercerse comercializando los productos o servicios identificados con la marca (uso real) y a través de la publicidad (uso nominal). Por su parte, el art. 94 enumera los actos que infringen los derechos sobre la marca y que por tal razón pueden ser perseguidos por el titular mediante el ejercicio de las acciones pertinentes (las previstas en las legislaciones nacionales). Los casos de infracción que menciona la norma son los siguientes:

(1) El uso de una marca o de un signo (que comprende nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, denominaciones de origen, o cualquier tipo de señal) confundible con la marca registrada, en relación con productos o servicios idénticos o similares a los amparados por el registro.

El infractor en este caso, es un tercero no autorizado por el titular, responsable directo de la colocación de la marca en el producto o de la identificación del servicio con la marca.

Es también muy importante recalcar que la norma no sólo se limita al uso de marcas, sino a cualquier otro signo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de confundibilidad y similitud o identidad de productos.

(2) El uso de una marca o de un signo que pueda originar situaciones que le ocasionen un perjuicio al titular de la marca.

Merece los siguientes comentarios esta hipótesis. Nótese que la norma no habla de que efectivamente se haya ocasionado un perjuicio, sino que pueda llegar a ocasionarse, que exista el peligro de que se ocasione. Esta circunstancia es particularmente importante para efectos de la "prueba del perjuicio" cuando se intente una demanda judicial. En cuanto a las situaciones que puedan ocasionar un perjuicio, diferentes a la confusión del producto, pueden mencionarse las mismas que enumera el art. 94 en el literal d): la dilución de la fuerza distintiva de la marca o el deterioro del valor comercial de la misma.

(3) La venta, ofrecimiento, almacenamiento o introducción en el comercio de productos identificados con una marca confundible con la registrada, para distinguir los mismos o similares productos. Nos parece que la importancia radica aquí en precisar que surge responsabilidad por los hechos del ofrecimiento, la venta y aun el almacenamiento (que supone la intención de una posterior comercialización), y la consecuencia práctica es que la acción puede dirigirse contra el distribuidor, el mayorista o detallista, o aun el depositario de los productos identificados con la marca infractora, sin que éste pueda eximirse de responsabilidad por no haber colocado directamente la marca.

En relación con los servicios, la norma simplemente habla de "ofrecerlos", pues la "prestación" de los mismos estaría comprendida en el literal a).

(4) La importación o exportación de productos identificados con una marca confundible con la marca registrada, para distinguir productos idénticos o similares.

No se requiere en consecuencia que el producto efectivamente circule en el mercado del país. De otra parte la acción puede dirigirse para impedir el hecho mismo de la importación o la exportación.

(5) El uso en el comercio de un signo confundible con la marca registrada, para productos distintos, siempre y cuando tal uso pudiese ocasionar al titular de la marca: (i) un daño económico o comercial injusto, o (ii) produzca la dilución de la fuerza distintiva del signo, (iii) o deteriore el valor comercial de la marca.

En esta hipótesis, no se requiere que el daño se haya producido efectivamente, sino que exista el peligro de que se produzca. Nos parece que los casos más representativos de un daño económico o comercial, son los que señala la norma: la dilución de la fuerza distintiva del signo o el deterioro comercial de una marca. Otro caso podría consistir en la pérdida de una opción comercial.

(6) Finalmente el literal (e) establece una cláusula general que prohíbe cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad, sea asimilable a los anteriores, lo cual deja abierta la puerta para un desarrollo interpretativo importante. A pesar de que esta normatividad indudablemente representa un avance, nos queda la duda de si con ella se amplía, sin límites precisos, el alcance del derecho sobre una marca, y es posible que sea preferible regular tales situaciones a través de la normas que reprimen la competencia desleal.

Artículo 96. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie; calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de

productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

Comentarios:

En este artículo se consagran las excepciones a los casos de infracción señalados en los artículos anteriores. En términos generales son dos:

(i) El uso de una indicación (indicación que obviamente debe ser confundible con la marca registrada), con el propósito de dar información cierta al público sobre una característica de un producto o servicio, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que tal uso se haga de buena fe (que se presume) y que no constituya un uso a título de marca, vale decir, que no se utilice para identificar el producto como tal. (Para lo cual consideramos que debe usarse en forma de leyenda indicativa: -fabricado por: __ producido en __). Menciona la norma algunos ejemplos de tales indicaciones como serían el propio nombre, el domicilio, el seudónimo, el uso de un nombre geográfico. En el caso de otras indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, etc., la situación no es clara, por cuanto en principio podría pensarse que es una denominación genérica o descriptiva, que por tal razón no sería susceptible de confundirse con una marca, que no puede estar constituida por un término genérico, ni descriptivo (obviamente en el caso que distingan y se refieran a los mismos productos) a menos que se trate de una marca evocativa, que haga alusión a una de las características del producto que distingue o esté formada con un radical o desinencia descriptivo o genérico.

(ii) La promoción y el ofrecimiento de productos legítimamente marcados, o accesorios y piezas de recambio para tales productos. Se exige igualmente que tal oferta se haga de buena fe, para propósitos de información al público y que no sea susceptible de inducirlo a error sobre la procedencia empresarial de los productos.

Consideramos que en estricto sentido en este caso no pueda hablarse de uso de la marca.

Tampoco consideramos que sea aplicable al caso de los servicios, en la medida en que suponen una prestación personal de quien los ofrece, y en cuyo caso sí habría un uso indebido de la marca.

El último inciso, a primera vista podría considerarse como una repetición del literal a) del art. 94. No obstante, en su parte final dice: "cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error"; es decir, que ya no se trata de una posibilidad, sino que la confusión se ha producido efectivamente. En tal caso, y si se dan las condiciones señaladas (marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos idénticos o similares), el titular de la marca podrá ejercer las acciones pertinentes, aun en el evento de que se trate de una de las situaciones excepcionales que menciona el art. 96.

Artículo 97. El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

Artículo 75. El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro país miembro, que llevan la misma marca.

Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del país miembro donde fueron producidos.

Comentario:

Se suprimió el art. 75 de la Decisión 85, que permitía la importación de mercancías originarias de países miembros, con marcas confundibles a marcas registradas en el país, siempre y cuando se indicara en el producto el lugar de fabricación de los mismos. Era uno de los artículos que mayores controversias habían suscitado, pues hasta cierto punto hacía nugatorio el derecho sobre la marca y atentaba contra el

principio de la territorialidad de las marcas. El nuevo art. 97 de la Decisión 313, cambia de criterio y acoge el del "agotamiento del derecho", que en resumen consiste en sostener que una vez efectuada la primera venta del producto legítimamente marcado, el titular de la marca pierde control sobre su futura destinación (por razón del derecho sobre la marca y sin perjuicio de otras limitaciones de orden contractual). Dicho en otros términos, se agota su derecho después de efectuada la primera venta. Como consecuencia de este principio, el titular de la marca no está facultado para impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca, que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular de la marca o un tercero autorizado. Con buen sentido se exceptúan los casos en que los productos en el proceso de su comercialización hubiesen sido modificados o alterados, circunstancias que pueden originar el cambio de las características y calidades del producto, y por ende, afectar el buen nombre de la marca y aun la responsabilidad del productor.

SECCIÓN IV

DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

SECCION IV

DE LA CANCELACION DEL REGISTRO

Artículo 98. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en alguno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Sin correspondencia.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.

Comentarios:

1. La acción de cancelación por no uso de la marca no se consagraba en la Decisión 85. Tiene su antecedente en el Código de Comercio colombiano, pero en la nueva norma se le han introducido ciertas modalidades a que nos referiremos más adelante.

Esta institución implica que en la Decisión 313 se ha mantenido la obligación de uso de la marca, si bien se ha eliminado el requisito de su prueba para tener derecho a la renovación del registro.

2. Las características generales de esta acción pueden resumirse en la siguiente forma:

2.1 La entidad competente para conocer de la misma es la oficina nacional competente, entiéndase la División de Propiedad Industrial. Es pues, un asunto que conoce la Administración y que se surte mediante un procedimiento administrativo, cuyas etapas se definen escuetamente en la norma.

2.2 El procedimiento debe iniciarse a solicitud de persona interesada. El interés al que se refiere la norma no puede ser otro que el de apropiarse de la marca cuya cancelación se pretende o bien de proponerla como un medio de defensa.

2.3 Los elementos para que la cancelación prospere son los siguientes:

(i) Que la marca no haya sido usada durante un término de cinco años contados hacía atrás a partir de la fecha en que se solicite la cancelación.

En nuestra opinión, ese término de cinco años debe transcurrir después de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión 313, es decir, con posterioridad al 14 de febrero de 1992. Sostener que puede invocarse el no uso de la marca por un período anterior al 14 de febrero de 1992, implicaría darle un efecto retroactivo a la ley.

(ii) Que la marca cuya cancelación se pretende no haya sido usada en ninguno de los países miembros del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

(iii) Que la marca no haya sido usada directamente por el titular ni indirectamente a través de un licenciatario.

(iv) Que no exista un motivo que justifique la falta de uso. Naturalmente no se trata de cualquier motivo, sino aquel que tenga el carácter de fuerza mayor o caso fortuito (el imprevisto que no es posible resistir). Un ejemplo, sería la prohibición legal de fabricar e importar el producto distinguido con la marca en los cinco países del Grupo Andino.

2.4 Establece la norma que el uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca. Consideramos que la norma interna no puede restringir los medios de prueba, ni rodearlos de formalidades especiales. El uso de la marca, que es el hecho que se pretende probar, es un típico acto de comercio, que puede probarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley procesal. Debe advertirse sin embargo, que si el uso de la marca se realiza a través de un licenciatario, resulta imprescindible probar la licencia, que según los arts. 105 y 107 de la Decisión 313, debe conferirse por contrato escrito y éste registrarse ante el organismo competente del respectivo país miembro.

La norma dispone igualmente que la prueba del uso corresponde al titular del registro. Se invierte así la carga de la prueba que en principio corresponde al demandante, en razón de que el fundamento de su demanda, vale decir el no uso de la marca, es una negación indefinida que no requiere prueba.

3. Tal vez la innovación más importante de esta norma consiste en que a la cancelación por no uso se le da el alcance de excepción, es decir, de medio de defensa en los procedimientos de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Entendemos que operaría como una prejudicialidad administrativa, que suspendería el proceso judicial (infracciones), contencioso administrativo (nulidades) o administrativo (oposiciones), mientras la Administración se pronuncia sobre la vigencia o caducidad del registro de la marca. Con ello se quiebra el principio de legalidad, según el cual el registro de la marca produce todos sus efectos, mientras el acto administrativo que le dio origen no sea suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Indudablemente también se atenta contra el principio de la certeza y seguridad jurídica, haciendo inestables los derechos de propiedad industrial. En cuanto a la inconveniencia de esta figura ya nos hemos pronunciado en otra parte de estos comentarios.

Artículo 99. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los países miembros.

Sin correspondencia.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta

de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Comentarios:

1. La norma le da validez al denominado uso real (frente al uso nominal, que es el que se hace a través de la publicidad). En consecuencia, para que se considere que hay uso de la marca se requiere que los productos o servicios que distingue, circulen o se presten efectivamente en el mercado. La cantidad y el modo de comercialización necesarios para que haya un uso real y serio, se debe apreciar teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios distinguidos con la marca y las modalidades de su comercialización. Es diferente el caso de productos de consumo popular (jabones) y productos altamente sofisticados (aviones de combate); o si los productos se venden en tiendas y supermercados, o si la forma usual de venta es a través de licitaciones públicas o privadas.

2. En el segundo inciso de la norma se establece la pauta para determinar las consecuencias que se derivan del uso de la marca en forma distinta a como fue registrada. Si la marca se usa en forma que sólo difiera en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo (ha debido decirse "que sólo difiera en cuanto a elementos secundarios y no sustanciales", pues es posible que la marca se modifique radicalmente y a pesar de ello conserve su carácter distintivo) su protección no sufre menoscabo y su uso es válido para mantener los derechos sobre el registro. A contrario sensu, si la marca se usa en una forma sustancialmente diferente a como fue registrada, tal uso no se considerará como válido para mantener los derechos sobre la marca.

Artículo 100. La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Sin correspondencia.

Comentarios:

Una disposición en igual sentido contiene el Código de Comercio colombiano, como parte de la regulación de la acción de caducidad por no uso (art. 595).

La consagración de este derecho de preferencia, incentiva y retribuye a quien instaura la acción de cancelación y obtiene resolución favorable. Sin embargo, no tiene una justificación jurídica clara, particularmente en el caso de que la cance-

lación se solicite por el demandado, con el carácter de excepción, en un proceso por infracción de una marca registrada, pues no puede recompensarse a quien ha cometido un acto ilícito.

Para que nazca el derecho de preferencia se requiere el cumplimiento de dos condiciones:

(i) Que se haya proferido una resolución favorable al demandante, que ordene la cancelación y se encuentre debidamente ejecutoriada.

(ii) Que el demandante haya presentado la solicitud de registro de la misma marca, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo.

En nuestra opinión, el derecho de preferencia tiene un alcance restringido, en el sentido de que sólo puede hacerse valer frente a una prioridad que se derive de una solicitud presentada con anterioridad por un tercero (o por el mismo titular de la marca cancelada). La pregunta que surge es si tal derecho puede invocarse frente a solicitudes anteriores, presentadas con posterioridad a la resolución que ordene la cancelación de la marca registrada, o si también puede invocarse respecto de solicitudes presentadas con anterioridad a esa fecha. En nuestra opinión, el derecho de preferencia tiene efectos respecto de solicitudes de la misma marca, presentadas antes y después de la fecha en que quede en firme la providencia que ordena la cancelación de la marca registrada, pues no debe olvidarse que deriva su eficacia del registro cancelado y por virtud de la ley.

Igualmente consideramos que el derecho de preferencia no es oponible a hechos o derechos diferentes a la prioridad que se origina por la presentación de una solicitud de registro de la misma marca.

Artículo 101. Igualmente, podrá cancelarse el registro, cuando el titular presente por escrito su renuncia al derecho marcario. La renuncia sólo tendrá efecto una vez inscrita en los libros de registro correspondiente.

Sin correspondencia.

Comentarios:

En la norma anterior no se consagraba expresamente la facultad del titular de cancelar el registro, en virtud de la renuncia del derecho. No obstante, se trata de una facultad implícita por cuanto el derecho sobre la marca es de carácter patrimonial, que mira exclusivamente el interés de su titular, y no existen razones de orden público que limiten o restrinjan la posibilidad de renunciar a él. Consideramos, que es igualmente viable la renuncia parcial del mismo, entendiendo por

tal, la renuncia del derecho en relación con alguno o algunos de los productos amparados por el registro.

Se establece como requisito la presentación por escrito de la renuncia. Por la importancia que reviste esta actuación, debe ser uno de los casos en que norma interna reglamentaria exija la presentación personal del escrito. Además, dispone la norma que la renuncia sólo tendrá efecto una vez inscrita en los libros de registro correspondiente. A nuestro juicio, ha debido precisarse en esta última disposición que mediante el registro la renuncia producirá efectos frente a terceros.

Sin correspondencia.

Artículo 77. Podrá sancionarse hasta con la cancelación definitiva de la marca o de la licencia cuando se compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o el licenciatario de una marca ha especulado o ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país miembro.

Comentarios:

En la Decisión 313 se suprime esta norma de la Decisión 85, que consagraba una especie de confiscación no aceptada en nuestra Constitución. Evidentemente, la especulación con la calidad o el precio del producto, puede sancionarse administrativamente con multas u otro tipo de medidas, pero no con la pérdida del derecho sobre la marca.

Sin correspondencia.

Artículo 78. Los países miembros podrán exigir que los productos o servicios de iguales características elaborados o prestados por un mismo titular y que estén destinados a un mismo fin, no sean amparados por más de una marca.

Comentarios:

Esta norma de la Decisión 85 también se suprime en la Decisión 313, que a nuestro juicio no tenía una mayor justificación. Por razones de publicidad y mercadeo las empresas pueden emplear lícitamente diferentes marcas para distinguir sus productos y servicios, y no consideramos que ello atente contra el consumidor o la economía en general.

SECCIÓN V

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

SECCION V

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 102. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente decisión.

Artículo 76. El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente reglamento.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada país miembro.

Comentarios:

La nueva reglamentación presenta las siguientes diferencias con la norma anterior:

(1) Señala a la "autoridad nacional", como la entidad competente para decretar la nulidad del registro. El art. 76 de la Decisión 85 le daba tal competencia a la "oficina" nacional, que según la interpretación dada por el Tribunal Andino de Justicia correspondía a la misma oficina administrativa que concedía el registro. Tal interpretación refusa con el sistema jurídico colombiano, pues en principio corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo revisar la legalidad de los actos de la Administración; en segundo término, por regla general la Administración no puede revocar sus propios actos cuando éstos sean generadores de una situación individual y concreta.

Al disponer el art. 102 que corresponde conocer de la acción de nulidad a la autoridad nacional competente, implícitamente la está diferenciando de la oficina nacional administrativa que concede el registro, y de otra parte, para efectos de determinar la autoridad competente, remite a la legislación interna. En el caso colombiano, la autoridad competente es de carácter jurisdiccional.

(2) Al igual que en el caso de la norma anterior, se dispone que la nulidad podrá decretarse de oficio o a petición de parte. En Colombia como no corresponde a las autoridades jurisdiccionales iniciar de oficio una acción de tal naturaleza, habrá de interpretarse la norma en el sentido de que tal acción podrá iniciarse por un particular interesado o por la propia oficina administrativa que concedió el registro (art. 149 del Código Contencioso Administrativo).

(3) También se dispone en la nueva reglamentación que habrá lugar a anular el registro cuando haya sido concedido en contravención a cualquier norma de la decisión, no sólo las referentes a los requisitos de registrabilidad del signo, antes señalados en los arts. 56 y 58 de la Decisión 85. Se comprende entonces en la nueva reglamentación los defectos de forma, las irregularidades en el procedimiento y los requisitos de fondo, que comprenden las llamadas causales absolutas y las causales relativas (infracción de derechos de terceros).

(4) Se consagra también la nulidad parcial, que en nuestra opinión, sólo puede referirse a parte de la lista de productos amparados, y no al signo como tal, pues la marca debe entenderse como un conjunto que no puede desintegrarse, y cualquier variación de los elementos esenciales supone un nuevo signo. Así por ejemplo, y por la misma razón, el art. 78 prohíbe la modificación del signo descrito en la solicitud inicial. (Podría pensarse en un caso excepcional, cuando por error se ha registrado como parte integrante de la marca una leyenda indicativa de la etiqueta).

(5) Por último, la norma remite a la legislación interna para determinar el procedimiento aplicable, aunque debe siempre cumplirse el requisito de la previa audiencia de las partes interesadas, señalado en el inciso primero.

SECCIÓN VI

DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

SECCION VI

DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Artículo 103. El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión.

Sin correspondencia.

Así mismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro.

Comentarios:

1. En este artículo se dispone expresamente que el registro de la marca caduca si no es renovado en la oportunidad legal. Habría que añadir que según la nueva reglamentación existe un período de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro (ver comentarios al art. 88).
2. Como innovación se consagra la caducidad del registro por la falta de pago de las tasas, aspecto que deberá ser reglamentado por la legislación interna.

SECCIÓN VII

*DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS
DE LAS MARCAS*

SECCION VII

DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

Artículo 104. El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

Artículo 79. El titular de una marca de fábrica o de servicios podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

Comentarios:

En la nueva norma se hace una aclaración importante: que la licencia o transferencia debe versar sobre una marca registrada y vigente. No puede, en consecuencia, licenciarse o transferirse una marca no registrada, aun en el caso que se encuentre solicitada y en trámite de registro. El Tribunal Andino de Justicia se había pronunciado en el mismo sentido al interpretar el art. 79 de la Decisión 85. No vemos una justificación clara para prohibir las licencias y ventas de marcas solicitadas, teniendo particularmente en cuenta lo largo de los trámites para obtener su registro y por ello preferimos la reglamentación del Código de Comercio colombiano. (Naturalmente en este caso se le debe dar el tratamiento de licencia o venta de un "bien en expectativa" y no de un derecho).

Artículo 105. Las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada país miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 80. Las cesiones, transferencias y transmisiones de marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada país miembro deberán ser inscritas en la oficina nacional competente.

Comentarios:

Prácticamente se reproduce la norma anterior. Hubiese sido conveniente precisar cuáles son los efectos de la inscripción o registro. (Publicidad, oponibilidad a terceros).

NOTA: Las solicitudes de registro de cesión, licencias de uso, cambios de domicilio y de nombre del titular de la marca se reglamentan en el art. 29, Decreto 575, en los siguientes términos:

Artículo 29. Registro de cesión, licencias de uso, cambios de domicilio y de nombre del titular de la marca. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo anterior que resulten pertinentes, al momento de su presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se deberá acompañar copia auténtica

del documento en que conste la cesión, la licencia de uso, el cambio de nombre o de domicilio, según fuere el caso.

Artículo 106. Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo país miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Comentarios:

En la nueva norma se cambia el requisito de la aprobación por el del simple registro, lo que se traduce en que el organismo competente no puede entrar a revisar y calificar el contrato. Así mismo, puede entenderse que el contrato se perfecciona por el acuerdo de las partes y cuando conste por escrito (art. 104).

También se señala que el contrato no puede contener cláusulas restrictivas. Sobre el particular caben las siguientes observaciones: En la norma anterior se remitía expresamente al art. 25 de la Decisión 24, que enumeraba las cláusulas que se consideraban restrictivas en este tipo de contratos. En vista de que la Decisión 24 ha sido sustituida, la norma ahora se refiere a cláusulas restrictivas del comercio en general y además exige "concordancia" con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Esta fórmula presenta cierta vaguedad, pues no siempre puede calificarse en forma precisa si una cláusula es restrictiva del comercio, o si no resulta concordante con el ordenamiento subregional.

El otro aspecto que vale la pena comentar es el referente a la sanción legal que afecta el contrato por estipularse en él una cláusula restrictiva, pues la norma guarda silencio sobre el particular. Aplicando los principios generales, puede afirmarse que la cláusula estará afectada de nulidad absoluta, por contrariar una norma imperativa (art. 899 del C. de Co.), y si aparece del negocio que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación viciada de nulidad, la nulidad afectará todo el negocio jurídico (art. 902, *ibídem*).

Sin correspondencia.

Artículo 81. Todo contrato de licencia deberá ser sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo país miembro y no podrá contener las cláusulas restrictivas señaladas en el artículo 25 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 82. Todo contrato de licencia deberá contener estipula-

ciones que aseguren la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia.

Comentarios:

Nos parece inconveniente la supresión del art. 82 en la nueva reglamentación, pues la calidad de los productos o servicios distinguidos con la marca licenciada, interesan tanto al titular de la marca como al público consumidor.

SECCIÓN VIII

LEMAS COMERCIALES

SECCIÓN VIII

LEMAS COMERCIALES

SECCION VIII

LEMAS COMERCIALES

Artículo 107. Los países miembros podrán registrar como marcas los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Comentarios:

Bajo el Código de Comercio y la Decisión 85, los lemas comerciales eran igualmente susceptibles de ser registrados como marcas. El legislador de la Decisión 313 consideró conveniente regularlos en forma independiente para sujetarlos a requisitos especiales. En primer lugar, se entienden como complementarios de una marca; deben ser utilizados conjuntamente con una marca, lo cual no quiere decir que la marca principal debe necesariamente estar incluida en el lema comercial que se registra.

De otra parte, el lema comercial siempre debe estar constituido por una palabra, una frase o una leyenda.

No es clara la remisión que se hace a las legislaciones nacionales, pero consideramos que se refiere a las normas internas sobre publicidad o propaganda, en la medida en que señalen requisitos para los lemas publicitarios.

Artículo 108. La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Comentarios:

Como lo mencionamos anteriormente, la marca principal a la cual se asociará el lema comercial, no forma necesariamente parte integrante de éste. Dicho en otros términos, la palabra frase o leyenda que se registra como lema comercial, puede incluir o no la marca que complementa, pero en todo caso, en la solicitud debe mencionarse tal marca, lo cual reviste particular importancia para la determinación de la vigencia del lema comercial y para efectos de su cesión.

La norma que estamos comentando también aclara convenientemente que la marca principal puede estar en trámite de registro o encontrarse registrada.

Artículo 109. No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Comentarios:

Contiene esta norma prohibiciones especiales para el registro de lemas comerciales, que conviene precisar, pues la redacción no es lo suficientemente clara. En primer término, se prohíbe que en el lema se haga cualquier mención al producto de un tercero. En segundo lugar, se prohíbe la referencia a marcas similares. Surge el interrogante de si se trata de marcas similares a la marca principal (a la que complementa) o similares al mismo lema comercial cuyo registro se pretende. En nuestra opinión, la norma se refiere a marcas de propiedad de terceros, en general, pues si se prohíbe cualquier mención del producto de un tercero, con mayor razón debe prohibirse la mención de una marca ajena. Finalmente, se prohíbe el uso de expresiones que puedan perjudicar productos o marcas de terceros, aunque no los mencione directamente. Sería el caso por ejemplo, de expresiones que puedan originar confusión con los productos de un competidor, o los denigre.

Artículo 110. Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Comentarios:

El hecho de considerar el lema comercial como accesorio de una marca, tiene las consecuencias legales que se señalan en esta norma, incluidas aquellas que se deriven de la suerte que corra la marca principal. Estas consecuencias son las siguientes:

- (i) Las que se deriven de la transferencia de la marca.

El lema comercial no puede cederse aisladamente; tampoco consideramos que pueda licenciarse separadamente. Si la marca principal se transfiere separadamente, pensamos que el registro del lema comercial caducaría por no estar entonces en cabeza del mismo titular el lema y la marca a la cual accede.

- (ii) Las que se deriven de la vigencia de la marca.

En nuestra opinión, no se pretende unificar la vigencia del lema comercial y la marca principal. El primero conserva la vigencia del registro respectivo, y deberá renovarse en la oportunidad correspondiente. No obstante si el registro de la marca a la cual se asocia caduca por falta de renovación, así mismo caducará el registro del lema comercial.

(iii) La nulidad, la cancelación por no uso, la caducidad del registro por la falta de pago de las tasas de mantenimiento o la renuncia del derecho sobre la marca principal, acarrearán igualmente la caducidad del registro del lema comercial.

Artículo 111. Serán aplicables a la presente Decisión (sic), en lo pertinente, las disposiciones relativas al capítulo de marcas de la presente decisión.

Comentarios:

Se hace una remisión general a las normas que regulan las marcas, pues al fin y al cabo, el lema comercial se considera como una marca. Se advierte sin embargo, que tal remisión se hace en lo pertinente, es decir, teniendo en cuenta la especial naturaleza del lema comercial. Así por ejemplo, el lema comercial, a diferencia de lo que ocurre con la marca no evoca un concepto único sino una serie de conceptos, referentes a las bondades o particularidades del producto o servicio que pretende distinguir. No puede por tanto, ser tan exigente su calificación respecto de la descriptividad o genericidad de las palabras que lo conforman. En el mismo sentido, su protección sólo debe amparar el rasgo distintivo que caracteriza el lema comercial.

SECCIÓN IX

MARCAS COLECTIVAS

SECCION IX

MARCAS COLECTIVAS

Artículo 112. Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Comentarios:

La marca colectiva se consagró por primera vez en la legislación colombiana en el actual Código de Comercio. La Decisión 85 no la contemplaba y por tratarse de un asunto de propiedad industrial no comprendido en dicha Decisión, se debía acudir a la regulación del Código de Comercio. La decisión 313 al incorporarla a su reglamentación, desplaza las normas del Código de Comercio.

La marca colectiva tiene dos particularidades que la diferencian de la marca común. En primer lugar, y como su nombre lo indica, la facultad para usarla es plural y la tienen todas las empresas que pertenecen a la persona jurídica titular de la marca. En segundo término, la marca se usa para indicar una característica común de los productos o servicios que distingue. Es usual por tanto, que cada empresa use la marca colectiva conjuntamente con su propia marca de fábrica.

Por lo dicho, se aprecia su afinidad con la denominación de origen, si bien debe tenerse en cuenta que la marca colectiva no debe estar constituida, necesariamente, por un nombre geográfico, como sí lo está la denominación de origen; además las características del producto de que se trate no tienen que derivarse, necesariamente, del factor geográfico y humano del lugar donde provienen los productos, que sí es un elemento de la esencia de la denominación de origen. Sin embargo, no vemos inconveniente para que en Colombia, por carecerse de una reglamentación sobre las denominaciones de origen, éstas puedan ser protegidas a través de la figura de la marca colectiva.

Artículo 113. Las asociaciones de productores; fabricantes; prestadores de servicios; organizaciones; o grupos de personas, legalmente establecidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no formen parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

Comentarios:

Según este artículo, el titular de la marca colectiva debe ser una asociación, organización o grupo de personas, legalmente establecida. Dicha entidad puede ser nacional o extranjera. Surge el interrogante de si debe estar dotada de personería jurídica. Nosotros así lo consideramos, pues sólo así estaría investida de la facultad de adquirir el derecho sobre la marca.

El art. 598 del Código de Comercio incluye como potenciales titulares de la marca colectiva, al Estado, a sus entidades descentralizadas, a las asociaciones gremiales y a los sindicatos.

El Código de Comercio también dispone que las marcas colectivas pueden ser usadas directamente por la persona moral o colectiva, titular de la misma, o por los integrantes del gremio o asociación (art. 599). Bajo la Decisión 313, la persona moral o colectiva conserva la titularidad sobre la marca y las personas que la integran, la facultad de uso.

Artículo 114. La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios.
- c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;
- d) La lista de integrantes; y,
- e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar al organismo nacional competente de cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Comentarios:

Precisa este artículo los requisitos y documentos adicionales que se deben presentar con la solicitud de registro de la marca colectiva, que no requieren mayores

comentarios. Se hace una remisión a la legislación interna, en la medida en que establezca otros requisitos. En nuestro caso, el Código de Comercio no la hace, aunque establece con mayor claridad los aspectos que se deben regular en el reglamento, en los siguientes términos: "La solicitud de registro de una marca colectiva debe acompañarse de un reglamento sobre su empleo, en el cual se especificarán las características comunes de los productos o servicios que amparará la marca, las condiciones respecto a la utilización de ésta, las personas que podrán emplearla, la manera de garantizar su control efectivo conforme al reglamento y las sanciones a los infractores del mismo".

Artículo 115. La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

Comentarios:

La norma no es clara. Así por ejemplo, no se entiende la razón para exigir la autorización de la asociación u organización para ceder la marca, cuando es la misma entidad la titular de la misma y la facultada formalmente para cederla. Tampoco se señala bajo qué criterios debe la oficina nacional competente emitir su consentimiento para la cesión de la marca. Tampoco parece tener sentido, que una vez cedida la marca colectiva a un tercero, quede reservada su facultad de uso a las personas integrantes de la cedente, pues entonces la cesión sería inocua.

En relación con lo dispuesto en el segundo inciso, consideramos que las personas autorizadas para usar la marca colectiva, en virtud del reglamento, derivan su derecho del mismo reglamento y de la naturaleza misma de la marca colectiva y no de un contrato de licencia.

En resumen, consideramos que dada la naturaleza de la marca colectiva, es intransferible y no susceptible de licenciarse.

Artículo 116. Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se registrarán por lo establecido en el capítulo de marcas de la presente decisión, en lo que fuere pertinente. Sin perjuicio de ello, el trámite de la solicitud de la marca colectiva se registrará por las disposiciones nacionales de cada país miembro.

Comentarios:

La reglamentación de las marcas contenida en la Decisión 313 es aplicable a las marcas colectivas, con las excepciones que se deriven de la naturaleza propia de las marcas colectivas. En cuanto al trámite de registro se remite al que se establezca en la legislación nacional. No es clara la razón que justifica tal remisión, y de otra parte, no se dispone que en ausencia de norma interna, debe aplicarse el trámite previsto en la Decisión 313.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

QUINTA.- Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los países miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los países miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.

SEXTA.- Antes del 31 de julio de 1992, la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecerá las disposiciones que garanticen la libre circulación de productos amparados en derechos marcarios.

Comentarios:

Conviene resaltar estas dos disposiciones transitorias que abordan el tema de las marcas en relación con el intercambio subregional de mercancías. La disposición quinta parte del supuesto que es necesario obtener la protección local de las marcas, obedeciendo así al principio de la territorialidad de los derechos marcarios, y establece una especie de prerrogativa temporal a favor de los titulares de marcas registradas con una anterioridad superior a 10 años para obtener el registro de la misma marca en los demás países miembros. No se aclara en qué consiste el derecho preferente, pero lo entendemos como el derecho a obtener el registro, siempre y cuando no exista una marca idéntica previamente registrada en el país miembro donde se solicite dicho registro.

La disposición sexta por su parte, prevé la necesidad de adoptar un mecanismo para impedir que se obstaculice el libre tránsito de mercancías en el área subregional, por razón de derechos marcarios, para lo cual le señala a la Comisión del Acuerdo un plazo hasta el 31 de julio de 1992.

Este libro se imprimió
en el taller de Publicaciones
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Bogotá, D. C., octubre de 1992

**PUBLICACIONES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**

Manual de Entidades de Apoyo a la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Colombia	\$2.000
El Derecho Administrativo y su Aplicación al Registro Mercantil	\$2.000
Contabilidad Comercial 5ª Edición	\$3.000
Doctrina Mercantil 1988	\$2.000
Aspectos Jurídicos de la Fiducia	\$1.800
Privatización, una Alternativa para el Desarrollo	\$3.800
¿Privatización o Estatización?	\$2.000
Impuesto de Timbre	\$2.000
Nuevo Reglamento Internacional de las Cartas de Crédito	\$1.000
Sistema Armonizado de Designación de Mercancías	\$4.000
Cómo Exportar a 123 Países	\$3.000
Legislación del Cine en Colombia	\$2.000
La Reforma Tributaria de 1992	\$4.000

Distribución y ventas:

Cámara de Comercio de Bogotá
Mercadeo de Publicaciones
Carrera 9ª No. 16-21, piso 9º
Teléfonos: 3349113 - 3347900 ext. 340



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA